



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de Derecho y Ciencias Políticas

“NATURALEZA JURÍDICA QUE DISTINGUE A LA
MARCA PAÍS DE UNA MARCA CONVENCIONAL,
¿Es necesaria la creación de un marco normativo
especial de protección a las marcas país?”

Tesis para optar el título profesional de:

Abogada

Autora:

Roxana Vanessa del Pilar Araujo Velásquez

Asesor:

Dr. Hugo Miguel Muñoz Peralta

Cajamarca - Perú

2020

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS

El asesor Hugo Miguel Muñoz Peralta, docente de la Universidad Privada del Norte, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Carrera profesional de **DERECHO**, ha realizado el seguimiento del proceso de formulación y desarrollo de la tesis del estudiante:

- Araujo Velásquez Roxana Vanessa del Pilar.

Por cuanto, **CONSIDERA** que la tesis titulada: “NATURALEZA JURÍDICA QUE DISTINGUE A LA MARCA PAÍS DE UNA MARCA CONVENCIONAL, ¿Es necesaria la creación de un marco normativo especial de protección a las marcas país?” para aspirar al título profesional de: *Abogada* por la Universidad Privada del Norte, reúne las condiciones adecuadas, por lo cual, AUTORIZA al o a los interesados para su presentación.

Dr. Hugo Miguel Muñoz Peralta
Asesor

ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS

Los miembros del jurado evaluador asignados han procedido a realizar la evaluación de la tesis del estudiante: Araujo Velásquez Roxana Vanessa del Pilar para aspirar al título profesional con la tesis denominada: “NATURALEZA JURÍDICA QUE DISTINGUE A LA MARCA PAÍS DE UNA MARCA CONVENCIONAL, ¿Es necesaria la creación de un marco normativo especial de protección a las marcas país?”

Luego de la revisión del trabajo, en forma y contenido, los miembros del jurado concuerdan:

☐ **Aprobación por unanimidad**

☐ **Aprobación por mayoría**

Calificativo:

☐ Excelente [20 - 18]

☐ Sobresaliente [17 - 15]

☐ Bueno [14 - 13]

Calificativo:

☐ Excelente [20 - 18]

☐ Sobresaliente [17 - 15]

☐ Bueno [14 - 13]

☐ Desaprobado

Firman en señal de conformidad:

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado
Presidente

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado

DEDICATORIA

A mis padres Ricardo y Edith con todo mi amor, por ser los pilares indispensables en mi vida y en mi formación académica, por representar mi mayor impulso e inspiración para seguir adelante a pesar de los obstáculos, por brindarme su apoyo íntegro para que yo pudiera concretar mis metas; motivando y respaldando en todo momento cada uno de mis pasos.

AGRADECIMIENTO

Mi mayor gratitud a Dios y a mis padres por el gran amor y respaldo brindado en el transcurso de mi vida y en los proyectos trazados en ella, por el valioso estímulo para encaminar de manera óptima el desarrollo de la presente investigación, contribuyendo de tal modo en la culminación satisfactoria de la misma.

“NATURALEZA JURÍDICA QUE DISTINGUE A LA MARCA PAÍS DE UNA MARCA CONVENCIONAL, ¿Es necesaria la creación de un marco normativo especial de protección a las marcas país?”

*“El aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos;
dondequiera que estemos, está también nuestro aprendizaje”.*

William Shakespeare.

Tabla de contenidos

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS	2
ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS	3
DEDICATORIA	4
AGRADECIMIENTO	5
RESÚMEN	9
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	10
Realidad Problemática	10
1.2. Formulación del problema	20
1.3. Objetivos (General y Específicos)	20
1.4 Hipótesis	21
MARCO TEÓRICO	22
1. Las Marcas	22
1.1. Aspectos Generales	22
1.2. Concepto	23
1.3. Importancia de las marcas	24
1.4. Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza)	26
1.5. Requisitos y procedimiento para la solicitud de registro de marcas de productos y/o servicios	29
2. Marcas País	31
2.1. Nociones previas	31
2.2. Significado de marca país	33
2.3. Finalidad de las marcas país	34
2.4. Problemática jurídica referida a la protección legal de las marcas país	36
2.5. Fundamentos que justifican la creación de un marco legal globalizado	38
2.6. Tratamiento de las marcas país en la Comunidad Andina	40
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	47
2.1 Tipo de investigación	47
2.2. Población y muestra (materiales, instrumentos y métodos)	47
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos	48
2.4. Procedimiento	48
CAPÍTULO III: RESULTADOS	50

1. Respecto a la naturaleza jurídica de las marcas país y marcas convencionales	51
1.1 Principios del derecho de marcas	52
1.1.1. Principio de registrabilidad (inscripción registral)	52
1.1.2. Principio de temporalidad	55
1.1.3. Principio de territorialidad	57
1.1.4. Principio de especificidad	58
1.1.5. Principio de buena fe marcaria	60
1.2. Funciones que desempeñan las marcas	61
1.2.1. Función diferenciadora de los productos y servicios de una empresa frente a otras	61
1.2.2. Función indicadora del origen comercial de un producto servicio	63
1.2.3. Función identificadora de la calidad de un producto	64
1.2.4. Función condensadora de eventual goodwill o reputación	66
1.2.5. Función publicitaria	67
2. Respecto a la protección de las marcas país con la estructura de figuras preexistentes similares a ella	68
2.1. Protección de las marcas país como marca convencional	68
2.2. Protección de las marcas país como marca colectiva	70
2.3. Protección de las marcas país como marca de certificación	71
2.4. Protección de las marcas país como denominación de origen	72
2.5. Protección de las marcas país por competencia desleal	73
3. Respecto a la adaptación del artículo 6ter del Convenio de París para la regulación y protección de las marcas país	74
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	82
4.1 Discusión	82
4.1.1 Sobre la registrabilidad de las marcas país	82
4.1.2. Sobre el aprovechamiento indebido de las marcas país	85
4.1.3. Sobre la insuficiencia de reglamentos actuales para el uso de las marcas país	88
4.1.4. Sobre la Propuesta planteada por la delegación peruana ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	94
4.2. Conclusiones	97
REFERENCIAS	99
ANEXOS	101

RESUMEN

El presente trabajo tiene por finalidad enfatizar la necesidad de incorporar en la legislación una normativa novedosa y específica para el tratamiento de las marcas país, partiendo de la identificación de la naturaleza jurídica que la distingue de las demás figuras preexistentes en el derecho de propiedad intelectual (como las marcas convencionales básicamente), explicando las causas que imposibilitan un tratamiento homogéneo entre ellas; así también se efectuó un análisis de los actuales reglamentos de licencias de uso en países de América latina a efectos de evidenciar la insuficiencia y carencia de relevancia jurídica a efectos de atribuir la protección legal que las marcas país merecen; también se demostró la necesidad de uniformización de conceptos, valoraciones y percepciones, dadas las discrepancias existentes entre Estados. En el extremo metodológico se hizo énfasis en el estudio de la Decisión N° 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, así como el tratamiento brindado por dicha Comunidad a las marcas país; asimismo se estudió y analizó el artículo 6ter del Convenio de la Unión de París, a efectos de dilucidar la idoneidad o falta de la misma en su adaptación para regular los signos país. Finalmente, la tesis ha concluido en que efectivamente existe la necesidad de creación de un marco normativo especial de protección a las marcas país, dado que el análisis realizado demostró que dichos signos tienen sus propias particularidades y su propia estructura; por tal motivo se ha culminado con una propuesta normativa consistente en la suscripción de un Tratado Internacional específico y especial para la protección de las marcas o signos país.

Palabras clave: Marca país, marca convencional, Tratado Internacional específico.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática

Para abordar el tema central de la presente investigación, es importante comenzar ubicando contextualmente los diferentes temas a fines y vinculados directamente, partiendo de lo general a lo particular; motivo por el cual debemos precisar que:

(...) El Derecho de la Propiedad Intelectual lo podemos dividir en dos grandes ramas: el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor; asimismo, dentro del Derecho de la Propiedad Industrial encontramos diferentes elementos, siendo los más conocidos los Signos Distintivos, las Patentes de Invención, las Patentes de Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales.

A su vez, los Signos Distintivos son bienes inmateriales que se componen principalmente de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen. En este sentido, la característica común de las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen es que cumplen una finalidad identificadora de la oferta que existe en el mercado (de allí se explica el nombre de signo distintivo). (Contreras, 2014, p. 58)

Es así que, para efectos del desarrollo en el presente trabajo nos ubicaremos en la primera rama concerniente al Derecho de Propiedad Industrial, traducida en el elemento referido al signo distintivo - marcas, ahondando y enfatizando básicamente en lo que a Marca País se refiere, y a la problemática en cuanto a su tratamiento actual, que en definitiva es el tema central en torno al cual gira el planteamiento del problema; no obstante, debemos partir desde una óptica panorámica que abarque los diferentes temas inmersos en el desarrollo de la investigación, e ir desglosando como éste lo amerite, recurriendo también a lo establecido por las normas, a fin de entender cuál es el contenido y tratamiento que se les brinda a determinadas figuras jurídicas que serán materia de estudio.

Habiendo identificado entonces los temas asociados, es pertinente comenzar definiendo el significado de “Marca”.

Se refiere a la capacidad que poseen para diferenciar o distinguir los productos o servicios de una empresa en relación con similares de la competencia. Otra función es la que permite asegurar la calidad. En efecto, cuando un consumidor adquiere un producto con una marca determinada sabe que detrás del mismo existe una empresa que se ha preocupado por establecer estándares de calidad. Adicionalmente, la marca sirve para condensar el prestigio o goodwill de la empresa que la ostenta. Ello es de tal envergadura que los titulares de marcas invierten millones en evitar que sus marcas se degeneren o sean mal empleadas. Finalmente, las marcas poseen una función asociada con la publicidad y la mercadotecnia. En efecto la marca es un acompañante indispensable en toda campaña publicitaria que tiene por objeto promover o consolidar la venta de sus productos y servicios. (Nuñez, 2014, p. 3)

Pues bien; antes de continuar, cabe hacer un pequeño paréntesis para indicar que, a lo largo de la historia, los símbolos patrios han sido los elementos básicos de representación de la soberanía de los estados y naciones del mundo y han funcionado adecuadamente para identificar a los territorios reconocidos en el ordenamiento internacional y al conjunto de habitantes de un país regido por el mismo Gobierno. Es así como los símbolos patrios son la forma expresiva de la historia, la cultura y la idiosincrasia de un pueblo.

Pero en la evolución provocada por el enorme impacto de la revolución industrial, impulsada por el establecimiento de la sociedad de la información, los países inevitablemente se han visto en la necesidad de promocionarse como empresas competitivas que identifican sus productos, servicios, ventajas y bondades en el mercado internacional con el fin de abrir nuevos mercados, atraer inversión extranjera e impulsar de esta forma el desarrollo económico del país.

Al igual que en la dinámica de la competitividad empresarial, los países se han visto en la necesidad de posicionarse en el ámbito económico global a través del uso de su nombre como marca, de manera que sus sectores empresariales y sus gobiernos puedan comunicar al mundo lo que tienen para ofrecer y que supone una diferencia con los demás estados o naciones, y precisamente la comunicación efectiva de este conjunto de aspectos determinantes del progreso económico generó la aparición de la figura denominada “Marca País”.

Corresponde entonces delimitar el alcance de éste signo, tomando como aporte el de la Dra. Sharin Pablo de Roca, quien la define de la siguiente manera:

La marca país es una «macromarca» que integra los activos intangibles competitivos de un país: su visión, su genio, su carácter distintivo, su gente, su promesa, constituyéndose en la identidad distintiva de una Nación. Esta es mucho más que turismo, es más que un eslogan o diseño llamativo, es la imagen completa de una Nación en el escenario internacional, con dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales, que pretende, al igual que las marcas comerciales, diferenciar al país de otros con los que compete en el mercado global. La marca país es la proyección del ser y del querer ser de una Nación. (De Roca, 2016, p. 78)

En tal extremo, resulta pertinente hacer hincapié en el “Branding”, el cual viene a ser un “Proceso mediante el cual se construye una marca dejando clara su personalidad y objetivo. Es lo que se siente y se piensa de un producto, servicio o lugar, en síntesis, es la impresión que deja la marca en las personas. No se conforma de solo la visual y elementos de diseño gráfico, sino que se unen una serie de experiencias que hace más interesante la relación de la marca con el consumidor. En ese sentido, los beneficios del branding son claros ya que da credibilidad a la marca, transmite valores, hace a una marca más memorable, mantiene su esencia en su comunicación, lleva claro su

objetivo y, por último y no menos importante, humaniza la marca” (Sanjuán, 2015, p. 2).

Tras este breve resumen que conceptualiza el significado del branding, importa redondear el alcance sobre marca país o country branding, por lo que podemos definirla como una estrategia basada, al igual que una empresa, en una imagen que contiene todos los aspectos que conforman un país, enfatizando en la diversidad de cualidades provenientes de la propia Nación como de la de sus habitantes.

Pero definitivamente una marca país no es fácil de manejar porque depende primordialmente de su reputación, y sabemos que el país se compone de empresas, marcas líderes, sociedades, hasta gobernantes que en conjunto influyen en la valoración del público, sin embargo, el punto esencial de la marca país es lograr separar la “percepción” de la “realidad”; mostrando y aprovechando óptimamente los elementos diferenciadores que tiene frente a otros países.

Los valores, las costumbres o la cultura, se van desarrollando en el transcurrir de los años, por lo cual es algo no tan manejable como sería el caso de una empresa donde tenemos la forma particular de establecer nuestras creencias, direcciones o planes a donde queremos proyectarnos de manera más sencilla. Así como toda empresa se adapta a los cambios suscitados con el paso de los años, un país hace lo mismo, solo que depende de los objetivos que un gobierno al mando se plantee, tomando en consideración el ingreso que generó en años pasados para mejorar sus inversiones o conocer en dónde podría sacar más potencial.

Ahora bien, enfocándonos en el tema materia de investigación, el punto central gira en torno a importancia de establecer claramente el contenido y finalidad de una marca país frente a una marca convencional, que conllevarían a plantear y comprender la necesidad de incorporar en la legislación una regulación especial de protección a la marca país, que incumbe también evidentemente a nuestra marca Perú, tomando en cuenta la esencia que la compone, puesto que la misma aspira a ser un signo distintivo que nos caracterice a nivel internacional y que al mismo tiempo promueva un verdadero sentido de nación, sin exclusión y con una autovaloración por nuestras costumbres.

Y es que la marca país viene a ser una especie de herramienta que un país debe aprovechar para darse a conocer y promocionarse en el mercado global, a través, por ejemplo, de la difusión de sus atractivos, que lo hace único y diferente a cualquier otro país, definiendo la identidad de un país, ciudad o región en imágenes y/o logos y slogan, porque todos esos elementos en conjunto son los que deberán tener la potencia y capacidad suficiente para poder competir en el mercado global, atrayendo ingresos de la mano del turismo, exportaciones e inversiones extranjeras, pero además identificando a una Nación.

Y entrando a la problemática que atraviesa la marca país en cuanto a su regulación, la Dra. Sharin Pablo de Roca, hace una acotación resaltante al respecto:

Actualmente no existe un marco jurídico internacional que defina la figura de la marca país y que ofrezca un procedimiento explícito para protegerla legalmente. La ausencia de su regulación presenta un sinnúmero de dificultades para lograr su efectiva protección. La marca país desborda las fronteras de las naciones y es un derecho que requiere de forma impostergable un marco legal de carácter internacional y multilateral destinado a proteger

los derechos y las prerrogativas legales de una Nación bajo los propósitos de salvaguardar su identidad y los elementos que la distinguen del resto del mundo. (De Roca, 2016, p. 78)

Como es notorio, este tema de “marcas país” está adquiriendo importancia a nivel internacional, y muchos países de América Latina y del mundo están promoviendo sus marcas países, al tratarse de un signo de la competitividad en la que los países compiten unos con otros a los efectos de promover inversiones, turismo, exportaciones y dar una imagen del país como un todo, y Perú, por ejemplo, ha desarrollado a lo largo de los últimos años un gran esfuerzo en esta dirección y está trabajando muy arduamente en la consolidación de su marca; y ésta consolidación tiene obviamente un contenido marketero que implican campañas publicitarias, campañas de difusión, la utilización de la marca país en un conjunto de eventos, conferencias, ferias internacionales, etc. Y todo ello, así como lo hace Perú, también lo realizan otros países del mundo, y este esfuerzo de marketing tiene, necesariamente, que ir acompañado también de un esfuerzo legal, para proteger la marca frente a terceros que la pudieran utilizar.

En el caso peruano, su marca fue creada y lanzada en el año 2011 por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), de la mano con la Comisión de Promoción del Perú para la exportación del Turismo (PROMPERÚ), a fin de promocionarse globalmente y atraer inversiones, promover el turismo y facilitar las exportaciones, y en general lograr una mejor imagen del Perú en el mundo; sin embargo, como se ha venido explicando, actualmente no existe un marco normativo específico que regule este tipo de marcas, y en la medida que, adaptar las figuras jurídicas ya existentes implica un alto grado de onerosidad, resulta necesario diseñar

un nuevo instrumento legal que permita una protección eficaz, simple, económica e internacional de la marca país.

En consecuencia, el problema central que se origina de la ausencia de un marco jurídico específico para la protección y tratamiento de la marca país, es por un lado, el tema de **la registrabilidad**, dado que la mayoría de países, para proteger su marca, deben acudir a cada Estado para registrar la denominada marca país como una marca común, como lo es cualquier marca conocida en el mercado, y hay miles de marcas que son registradas anualmente; lo que implica que cada Estado tendría que registrar la marca en cada una de las clases de Nomenclatura Oficial Internacional de Registros de Marcas con cientos de posibilidades de productos; procedimiento que cada País tendría que realizar no solamente en su territorio nacional sino que también tendría que hacerlo en todos los países en los cuales dicho país está exportando sus productos; entonces, es evidente que los costos que se generan para el país son muy excesivos, tomando en cuenta además que ello produciría un problema adicional: el derecho de propiedad industrial establece que si una marca no es usada en una circunscripción particular durante un periodo de tres años, la marca puede ser objeto de cancelación.

Y por otro lado, está el tema del **aprovechamiento indebido**, como se ha venido indicando, dado que se entiende que un país invierte millones de dólares en todo tipo de campañas, pero siempre cabe la posibilidad de que cualquier empresa o persona nacional o internacional pudiera utilizar indebidamente esta marca para la cual un país establece parámetros muy estrictos sobre cómo tiene que ser utilizado, porque no se quiere que esa marca se vulgarice o que se asocie con cuestiones negativas que

distorsionen y afecten la imagen de un país y sus fines esenciales; por lo tanto, si la idea de estas marcas es que se encuentren asociadas con lo positivo del país, no se podría permitir que la marca sea utilizada para fines diferentes a esa asociación positiva.

Como vemos el problema no es tan simple, y así lo reafirma el Dr. Sergio Chuez Salazar, Subdirector de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi:

Para un país que quiere proteger su marca país en 50 países del mundo, tiene que ir a todos esos países. Además, hay una clasificación internacional que divide los productos y servicios en 45 clases. Si yo tengo interés en productos de esas 45 clases, significa que tendría que hacer 45 registros, por país, cada registro implica un pago... La marca país tiene una naturaleza y un objetivo completamente distinto de las marcas comerciales, por eso buscamos explorar esos mecanismos idóneos y apropiados para proteger la marca país a nivel internacional. (Salazar, 2018)

Asimismo, agrega el Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, el Dr. Ivo Gagliuffi Piercechi:

Se ha identificado como oportunidad de mejora que la **Marca país**, como herramienta de posicionamiento internacional liderada por nuestros países andinos, no cuenta actualmente con una protección legal ad hoc... Las figuras tradicionales de la propiedad industrial, como las marcas de productos, servicios o marcas de certificación, no poseen la estructura y condiciones de protección idóneas para este instrumento. Esto en la práctica se traduce en la necesidad de destinar cuantiosos recursos para la protección de la propiedad intelectual internacional de la Marca país. (Piercechi, 2018)

A efectos de poder ahondar en el análisis tema, es conveniente citar La Decisión N° 486 – “Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones” (2000), integrada actualmente por Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia; la cual entró en vigencia en toda la comunidad el 01 de diciembre de 2000, adecuando el régimen de propiedad industrial andino a lo establecido por la Organización Mundial

del Comercio (OMC), en los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

Al igual que los anteriores regímenes de Propiedad Industrial expedidos en el marco de la Comunidad Andina, la Decisión N° 486 recoge y regula todos los aspectos y elementos relacionados con la propiedad industrial: patentes, registro de diseño industrial, de modelos de utilidad, indicaciones de origen, y signos distintivos; no obstante, en lo que a marcas concierne, si bien éste nuevo régimen dispone expresamente, que puede registrarse como marca cualquier signo susceptible de representación gráfica, además de sonidos, olores, formas, envases o envolturas que cumplan con los requisitos de registrabilidad de una marca, es decir, que sea distintivo y que no afecte indebidamente intereses de terceros; el hecho de comprender ampliamente todo aquello que configura como marca (constituyendo un avance importante en cuanto a lo que definición de marca se refiere.), ello no implica que sea razonable atribuir el mismo tratamiento a las marcas país, puesto que como se ha venido explicando, ambas figuras comprenden naturalezas y objetivos totalmente distintos entre sí, es así que una marca país constituye fines propios, siendo una de ellas precisamente la de proyectar una imagen y un posicionamiento global basados en las virtudes, valores, aptitudes y fortalezas que posee una Nación, y que terminan siendo las fuentes que contribuyan a promover el turismo, la inversión, el talento, la exportación, el deporte, la cultura, entre otros tantos elementos.

Como bien señala la Dra. Sharin (De Roca, 2016) “La ausencia de un marco legal internacional presenta un sinnúmero de dificultades para lograr su efectiva protección.

Hasta la fecha, la manera en que los países han estado protegiendo sus marcas es empleando aquellas herramientas de propiedad intelectual que existen en cada país”.

(P. 86)

En efecto, como podemos evidenciar, este es un proceso que recién se está iniciando y con el cual confirmamos una vez más que el derecho siempre evoluciona, y nos queda claro que el sistema tradicional de protección de propiedad intelectual no está preparado ni fue concebido para proteger este nuevo símbolo, y es por ello que necesitamos pensar en qué podemos hacer para proteger la marca país, para lo cual debemos comenzar por identificar mecanismos creativos a efectos de proteger éste signo, que como ya hemos visto es de gran importancia para el desarrollo y la competitividad a la que aspiramos.

En ese sentido, podemos deducir que, en la medida en que una marca país se internacionaliza a pasos agigantados, surge también la necesidad de protegerla de usos inadecuados realizados por terceros, que sin contar con una autorización la emplean para fines no deseados. Y es a este nivel que entra a tallar el derecho, que, si bien éste brinda diversas alternativas, resulta que ninguna de ellas encaja en la naturaleza particular de la denominada Marca País. Ella es una creación reciente y la normativa vigente, tanto en el Perú como en otros países, carece de disposiciones especiales sobre este particular. Por ejemplo, la Decisión 486 de la Comunidad Andina no incluye disposiciones sobre este importante signo distintivo.

1.2. Formulación del problema

¿Cuál es la naturaleza jurídica que distingue a la marca país de una marca convencional, como fundamento para la creación de un marco normativo especial de protección a las marcas país?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar la naturaleza jurídica que distingue a la marca país de una marca convencional, como fundamento para la creación de un marco normativo especial de protección a las marcas país.

1.3.2. Objetivos específicos

A. Estudiar los alcances doctrinarios referidos a Marcas, Marca País y temas afines, delimitando sus particularidades; así como la regulación actual que se les brinda en la legislación.

B. Analizar el tratamiento de las marcas país en la Comunidad Andina, y los intentos de regulación efectuados ante la carencia de un sistema uniforme que permita la protección de dichos signos para impedir el registro y uso inadecuados de las mismas.

C. Establecer una propuesta legal de protección a las marcas país, examinando previamente el nivel de efectividad e idoneidad de aquella frente a otras, para generar la seguridad jurídica que ameritan éstas marcas.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis específica

La naturaleza jurídica que distingue una marca país de una marca convencional, como fundamento para la creación de un marco normativo especial de protección a las marcas país, gira en torno a su destacable función de promoción de identidad de un país hacia el exterior, básicamente para fortalecer el posicionamiento de la imagen de una Nación en el mercado global, y con ello contribuir al crecimiento económico y a la competitividad del país, consolidando los esfuerzos de exportación, competitividad, inversiones y turismo; a través de la difusión de elementos diferenciadores entre un país y otro.

MARCO TEÓRICO

1. LAS MARCAS

1.1. Aspectos generales

La marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o “marcas” en los productos de uso corriente o artístico. A lo largo de los años, las marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas, y es gracias a ese sistema que los consumidores pueden identificar y adquirir un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca exclusiva se adapta a sus necesidades particulares.

El Lic. Oscar Colmenares Delgado, especialista en marketing y negocios internacionales, refiere lo siguiente:

La agregación de valor a los productos y servicios constituye parte fundamental para el crecimiento y sostenimiento de la satisfacción de las necesidades de los clientes particulares cada día más exigentes. Además, incide directamente en la captación (posicionamiento) y retención de clientes (fidelización) y en consecuencia permite incrementar la participación y permanencia en el mercado (rentabilidad).

Dentro de este contexto, la marca constituye un factor determinante, diferencial e inimitable para crear y agregar valor en los productos, servicios y empresas. El hecho de que un consumidor recuerde, elija o se identifique con una marca y no con otras, es consecuencia de diversos elementos interrelacionados, los cuales hacen que esta preferencia influya directamente en el incremento de las ventas y la rentabilidad para la compañía propietaria de esa marca. Esto significa que los clientes compran una estructura intangible: un pensamiento, un

sentimiento, una sensación física e incluso, en algunos casos, una interacción social que se unen en una satisfacción placentera. (Delgado, 2007, p. 2)

Asimismo, los autores Michel Moon y Doug Millison, refieren lo siguiente:

Actualmente, la marca representa la satisfacción principal que un cliente espera y desea del proceso de compra, y del uso de un producto o servicio. Igualmente, representa una colaboración continua entre el vendedor y el comprador, configurada mediante interacciones múltiples con un producto o servicio y las actividades de mercadeo. Esta colaboración produce una relación comprador/vendedor importante que pueden llegar a ser duradera y estar anclada mediante una identidad social esencial que se configura en el tiempo creando una historia de marca. (Moon y Millison, 2001)

2.2. Concepto

En términos generales, la marca es un signo distintivo, cuya principal función es la de diferenciar y hacer únicos a los productos y/o servicios de una empresa frente al resto de competidores; es decir, es aquella que da identidad y significado a un producto o servicio concretos.

El concepto de marca tiene muchos significados, los cuales hacen que sea interpretado como una entidad multifacética, pero en esencia, desde el punto de vista estructural, la marca antes que cualquier otra cosa es un signo sensible que cumple dos funciones distintas que se complementan a la vez: verbal o lingüístico (nombre, denominación, designación) y visual (logo, símbolo imagen, grafico, color). La marca como signo debe comunicar el significado de algo concreto y servir de señal de identidad o identificación. (Costa, 2004)

La utilización de marcas, además de ser una ventaja para los fabricantes y/o vendedores en cuanto a la diferenciación de sus productos y servicios de la competencia, presenta ventajas para el consumidor al facilitar la identificación de los productos y servicios, y garantizar una calidad comparable cuando repita su compra. Por ello la marca es uno de los

principales atributos del producto, cuya percepción permite establecer importantes distinciones en cuanto a su posicionamiento en el mercado.

Por lo anterior, la marca ofrece un valor añadido al producto y servicio que es apreciado por el consumidor y cuyo precio está dispuesto a pagar. La concepción de marca, por tanto, no es simplemente una característica de ciertas industrias, sino tiene que ver con la forma en que los clientes perciben y adquieren determinados productos o servicios. Esto significa que los clientes compran una estructura intangible: un pensamiento, un sentimiento, una sensación física e incluso, en algunos casos una interacción social que va aunado a una satisfacción placentera.

Con esta definición se corrobora que la marca es algo que trasciende al producto o servicio; tiene su propia vida, misma que se alimenta del producto original, pero que también lleva consigo sus valores e identidad en áreas de nuevos productos.

En ese sentido, algunos expertos han clasificado las definiciones de marca en seis categorías (Randal, 2002): visuales; perceptivas; posicionadoras; de valor agregado; de imagen y de personalidad.

2.3. Importancia de las marcas

Según el Licenciado Oscar Colmenares Delgado (Delgado, 2007, p. 5), las marcas son importantes para los consumidores porque aportan:

- i. Opciones claras y definidas; pues a la gente le gusta tener opciones, las marcas conceden la libertad de elegir, y la experiencia con una marca hace que la siguiente elección sea más rápida.
- ii. Un medio para simplificar sus decisiones; puesto que las marcas facilitan el proceso de elección, al reconocer una marca el cliente agiliza la toma de decisiones.
- iii. Certidumbre de calidad; ya que los clientes escogen productos y servicios de calidad siempre que tengan la oportunidad, relacionan sus experiencias de marca con los niveles de calidad y fuerza de la marca.
- iv. Prevención de riesgos; los clientes no escogen productos y servicios de los cuales desconocen su desempeño y estándar de calidad. Una experiencia de marca anterior positiva genera en el cliente seguridad, esto disminuye el riesgo de una mala elección.
- v. Una forma de expresión propia; dado que las marcas permiten que las personas expresen sus necesidades sociológicas y psicológicas (nivel social, éxito alcanzado, aspiraciones, amor y amistad, personalidad). Las marcas añaden un componente emocional a su relación con los consumidores.
- vi. Algo en lo que pueden confiar; las marcas fuertes se apoyan en la confianza, esto significa que la gente sabe que lo que compra estará a la altura de sus expectativas.

2.4. Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza)

Esta clasificación categoriza a los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios y las oficinas de marcas de los Estados signatarios del Arreglo de Niza están obligadas a incluir en sus documentos y publicaciones oficiales las clases de los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca.

La utilización de la Clasificación de Niza permite la presentación de solicitudes empleando un solo sistema de ordenamiento y la simplificación el proceso administrativo. Es decir, los productos y servicios a los que se aplica una marca estarán categorizados de la misma manera en todos los países que haya adoptado la clasificación.

Esta clasificación está compuesta por 34 clases de productos¹ y 11 clases de servicios² (INDECOPI, s.f.)

¹ Productos:

Clase 1. Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

Clase 2. Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

Clase 4. Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

Clase 5. Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales.

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.

Clase 11. Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos musicales.

Clase 16. Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo.

Clase 21. Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza.

Clase 22. Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos

Clase 23. Hilos para uso textil. Clase 24. Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas

Clase 25. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clase 26. Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo.

Clase 27. Alfombras, felpudos, estereras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.

Ahora bien, partiendo del hecho que una marca registrada da exclusividad en su uso al dueño para ser usada únicamente en conexión a los productos y servicios para los cuales haya sido registrada, un elemento fundamental al solicitar el registro de una marca es definir de manera adecuada los productos o servicios para los cuales dicho registro se llevará a cabo. Elaborar una descripción correcta que cumpla con los requerimientos locales de la oficina de marcas es uno de las etapas más críticas y delicadas del proceso.

Una marca solicitada con una descripción errónea o incompleta puede hacer que el registro termine siendo inútil, dejando la puerta abierta para que terceros puedan registrar y apropiarse de la marca para usarla en conexión a productos o servicios que sean idénticos o estrechamente relacionados con aquellos que uno buscaba ofrecer bajo su marca.

Clase 28. Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad.
Clase 29. Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30. Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31. Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plántones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.
Clase 32. Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

² Servicios:

Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36. Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
Clase 37. Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.
Clase 38. Telecomunicaciones.
Clase 39. Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
Clase 40. Tratamiento de materiales.
Clase 41. Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
Clase 43. Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
Clase 44. Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
Clase 45. Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

Si bien son varios los factores a considerar antes de definir la descripción de productos o servicios, lo fundamental es tener claro lo que el dueño de la marca ofrece y piensa ofrecer a futuro bajo esta marca. A su vez, es importante incluir en la descripción productos y/o servicios que en el corto y mediano plazo serán comercializados bajo su marca. En definitiva, solo uno como solicitante tiene claro cuáles son o serán sus productos o servicios, por ende, la descripción de su marca se debe estar claramente definida.

1.5. Requisitos y procedimiento para la solicitud de registro de marcas de productos y/o servicios

El registro ante el INDECOPI confiere el derecho a utilizarla o conceder una licencia a un tercero a cambio de un pago, asimismo ofrece seguridad jurídica, dado que se podrá impedir que otros registren o utilicen signos confundibles con tu marca, aprovechándose de tu esfuerzo, de igual modo permite consolidar un activo, probablemente el más valioso de una empresa, el mismo que al tener un valor en el mercado puede ser empleado para respaldar un crédito u otro tipo de obligación. La marca puede emplearse para facilitar el acceso a créditos o garantizar otro tipo de obligaciones.

El procedimiento a seguir para el registro de una marca o servicio, podemos resumirlo en 5 pasos que han sido claramente explicados por el INDECOPI (INDECOPI, s.f.):

- i. Elegir la marca que desee proteger: Implica ser creativo, crear una marca fácil de recordar para el público objetivo. Si se trata de una

denominación, que ésta no sea demasiado extensa; y si se trata de un elemento y/o imagen ingeniosa (una figura, un envase, una envoltura, un sonido, etc), que ésta logre transmitir los beneficios y valores de la empresa. Es importante verificar que la marca no incurra en una prohibición de registro. Por lo que no se deberá copiar marcas ya existentes en el mercado.

- ii. Definir y clasificar los productos y/o servicios: Debe elegirse los productos y/o servicios que se desea distinguir con la marca e identificar en qué clase o categoría se encuentran. Se debe tomar en cuenta que el pago de la tasa por registro de marca se realizará por cada clase que se desea registrar, por lo que se sugiere emplear el buscador Peruanizado.
- iii. Realizar las búsquedas de antecedentes: Las búsquedas de antecedentes fonéticos y/o figurativos son reportes que detallan los datos de los signos distintivos similares o idénticos y que han sido solicitados o registrados con anterioridad, en el INDECOPI. Éstas búsquedas son opcionales y sus resultados son meramente referenciales, pero sirven para dar a conocer la existencia de signos que, eventualmente, podrían entrar en conflicto con el que se pretende registrar.
- iv. Llenar el formulario de solicitud: Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrado). Indicar los datos de identificación del(s) solicitante(s). Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú. Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, tridimensional, figurativo u otros). Consignar expresamente los

productos y/o servicios que se desea distinguir con el signo solicitado, así como la clase y/o clases a la que pertenecen. Firmar la solicitud por el solicitante o su representante.

- v. Pagar la tasa y presentar la solicitud en Mesa de Partes: El monto varía en función a la solicitud del registro (ya sea en una sola clase, o en más de una), por cada clase adicional, deberá abonarse un determinado monto en el Banco de la Nación, o en el Banco de Crédito en moneda nacional. Finalmente, se adjunta el comprobante de pago a los dos ejemplares de la solicitud de registro y seguidamente se la presenta en Mesa de Partes del INDECOPI.

2. MARCA PAÍS

2.1. Nociones Previas

La noción de “marca país” fue acogida por primera vez en 1996 por el británico Simón Anholt (Anholt, 2013), quien hacía la observación de que la reputación de los países se comportaba más bien como las marcas de empresas y productos y son igual de esenciales para el progreso, prosperidad y buena administración de esos países.

Una marca es una palabra, un término, un signo, símbolo, diseño o una combinación de éstos, empleados para identificar bienes o servicios de una empresa y diferenciarlos de los bienes o servicios de sus competidores.

La marca país, sin embargo, es más que un simple signo distintivo; es un conjunto complejo de imágenes, significados, asociaciones y experiencias en la mente de las personas. Es una sumatoria útil de los activos intangibles competitivos de un país: su visión, su genio, su carácter distintivo, su gente, su promesa para el mercado. En suma, la identidad distintiva de una nación.

Cada Nación es en sí misma una marca. La marca de un país existe, con o sin esfuerzos conscientes en su creación y desarrollo por parte de los gobernantes y ciudadanos de esa nación. Cada país tiene su “imagen” y la imagen de un país puede ser definida como la sumatoria de las creencias e impresiones que las personas tienen de ese lugar, basada en su geografía, historia, cultura, ciudadanos destacados, economía, desarrollo político y social. La percepción de esa imagen está basada en estereotipos culturales y sociales, en referencias históricas más o menos distorsionadas, en prejuicios. Se alimenta de narraciones muchas veces ajenas a la voluntad del país y sus gobernantes, provenientes de noticias, internet, libros, películas y aun de la propia experiencia personal de los sujetos que entran en contacto con su realidad.

De ahí que la imagen de un país siempre será el punto de partida para la creación y desarrollo de su marca país. Comprender y analizar la imagen del país debe ser, sin duda, el lugar de inicio para concebir la marca país, ya que es posible modificar percepciones si existe voluntad política y una estrategia de comunicación coherente, pero siempre basada en la propia esencia y singularidad del país y nunca en creaciones artificiales. De lo contrario, como

deduce Simón Anholt, “se torna en un esfuerzo vano, ingenuo y sin sentido, el tratar de proyectar al mundo lo que un país no es, pretendiendo que una buena campaña publicitaria puede cambiar la realidad y reputación de una nación”. (Anholt, 2013)

Así pues, el Dr. Luis Diez Canseco sostiene:

Una buena marca tomará en cuenta la complejidad de la Nación que trata de encarnar y será creíble. La marca país se expresa mediante un signo, palabra, diseño o lema, que pretende, al igual que las marcas comerciales, diferenciar al país de otros con los que compite, que intenta transmitir seguridad y apertura para inversiones extranjeras, que ambiciona condensar el prestigio y la historia que envuelve a sus ciudadanos y que, finalmente, se torna en el mejor aliado de los esfuerzos exportadores de sus empresas locales. Ella condensa el prestigio o *goodwill* del país y de su gente, proyectándose como un todo, compuesto por muchos elementos, pero bajo una sola idea de nación. (Canseco, "La marca de un país su importancia y desarrollo", 2014)

2.2. Significado de una marca país

Empleando las palabras del Dr. Pedro Barrientos Felipa:

Marca país quiere decir considerar el esfuerzo total de un país como organización, no en determinadas actividades, que de por sí es una limitación, ya que implica exclusión de otros y fortalecimiento de algunos. Establecer una marca país como parte de una estrategia de marketing país es un proceso de creación de una oferta de productos tangibles más intangibles. Implica disputar competitivamente. Hay varios proveedores para la satisfacción de la demanda, actual y potencial. La experiencia de otros países que ya establecieron una marca país han resuelto en gran medida problemas estructurales de su comunidad como la calidad de la educación, aspectos sanitarios de los menos favorecidos, la mejora real del ingreso familiar, infraestructura y otros factores que convierten una marca país en algo sostenible. (Felipa, 2014)

En consecuencia, la marca país viene a ser el instrumento que un Estado proyecta tanto en el ámbito nacional (para implementar políticas de afianzamiento y promoción de la imagen del país entre sus propios ciudadanos), como en el ámbito internacional (para presentar al país a un público exterior, de tal modo que se atraiga hacia el país a dicho público, y se logre también orillararlo hacia una mejor aceptación de los productos y servicios procedentes del país determinado, y con ello optimizar los vínculos comerciales, económicos, turísticos y culturales).

Vemos que la marca país es un término utilizado en marketing para referirse al valor intangible de la reputación e imagen de marca de un país, a través de múltiples aspectos, tales como sus productos, ya sea el turismo, la cultura, los deportes, las empresas y/o los organismos públicos. Es una estrategia para capitalizar la reputación de un país en mercados internacionales, proporcionando una propuesta de valor de lo que ofrece un país a visitantes e inversionistas, ofreciendo nuevas negociaciones para el país, y comprendiendo en ella tres dimensiones: turismo, exportaciones e inversión extranjera directa a fin de concretar la estrategia de posicionamiento en el mercado global.

2.3. Finalidad de las Marcas País

Muy a menudo escuchamos el término marca país asociado con promoción turística, pero ese es un concepto errado y limitado. De hecho, en muchas ocasiones resulta ser una desventaja cuando la imagen que predomina de un país es meramente como destino turístico y nada más.

Así pues, el Dr. Luis José Diez Canseco proporciona el siguiente aporte al respecto:

La marca país es mucho más que turismo, es más que un eslogan o diseño llamativo, es más que artesanía local, es la imagen completa de una Nación en el escenario internacional, con dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales. Es la proyección del ser y del querer ser de una nación. (Canseco, "La marca de un país su importancia y desarrollo", 2014)

En este sentido, la marca país es la identidad nacional hecha tangible, robusta, comunicable y útil. Impacta prácticamente cada aspecto de su devenir, y, por ende, juega un rol crítico en su progreso económico, social, político y cultural, sobre todo, para países pequeños y en desarrollo, provee una oportunidad única de establecer y comunicar al mundo su verdadera identidad cultural, social e histórica y lograr un «nicho» dentro de la comunidad global.

No cabe duda que, para competir en el mundo globalizado de hoy por un espacio importante del mercado de turistas, consumidores, inversionistas, capital humano, y lograr la atención de la prensa internacional y el respeto de otras naciones, se necesita una marca país fuerte y positiva; y la marca país es el motor que impulsa la elección del consumidor internacional para adquirir productos y servicios nacionales que compiten con muchas otras ofertas en el exterior.

De ahí que el propósito de la marca país es más que una simple campaña de promoción turística y cuenta con un sinnúmero de objetivos, entre los cuales, según la Dra. Sharin (De Roca, 2016), podríamos citar los siguientes:

- a. Atraer turismo.
- b. Estimular y promover la inversión.
- c. Aumentar las exportaciones.
- d. Atraer y retener talento.
- e. Fortalecer la identidad y autoestima de los ciudadanos y generar un sentido de orgullo nacional.
- f. Lograr credibilidad internacional y confianza de los inversionistas extranjeros.
- g. Lograr una posición de influencia en el devenir de la política internacional (Diplomacia) y
- h. Ayudar a borrar estereotipos negativos y aclarar conceptos erróneos.

2.4. Problemática jurídica referida a la protección legal de las marcas país

Aunque haya quedado muy acentuada la gran importancia de la que gozan éste tipo de marcas para lograr el posicionamiento y desenvolvimiento competitivo global, como resultado del impacto directo en el público universal, actualmente, en el contexto internacional, las marcas país no cuentan con un sistema de protección legal multilateral, es decir, no existe un marco jurídico que regule dicha figura y que facilite un procedimiento expreso e idóneo para protegerla legalmente.

Si nos trasladamos a la realidad, veremos que lo más cercano que tenemos a una definición legal es apenas una referencia planteada de manera inconsistente en un documento de trabajo de la Organización Mundial de

Propiedad Intelectual (OMPI): “Marca país es la particular imagen o reputación que un país tiene a los ojos de las personas tanto a lo interno como a lo externo de ese país”. (OMPI, 2013)

Aun cuando no se trata de una disposición consensuada ni aprobada por la totalidad de los países miembros, la definición de marca país debe ser justamente el punto de partida, pues necesitamos precisar cuál es el objeto que va a protegerse. Evidentemente la marca país es un campo naciente en las relaciones internacionales de mercadeo, y más que una marca propiamente, es lo que algunos expertos han denominado como una “metamarca” o “macromarca” compleja que encarna diversos elementos orientados a proyectar una imagen mental y un posicionamiento mundial fundados en la realidad y las aspiraciones de una nación, es decir, están basadas en el ser y el querer ser de un país. La marca país es, por tanto, una figura *sui generis*, que funciona como marca sombrilla de la estrategia competitiva de un país, y que puede incluir otras marcas aprobadas y empleadas con el fin de promocionar el turismo, las exportaciones, las inversiones extranjeras o atraer talento, entre muchos otros elementos.

Ahora bien, es manifiesto que la ausencia de un marco legal internacional presenta una serie de dificultades para lograr su efectiva protección. Hasta la fecha, la estrategia empleada por los países para proteger sus marcas, es a través de herramientas de propiedad intelectual existentes en cada país.

En general, como expresa el magistrado Luis José Diez Canseco (Canseco, "Panel: Marca país", 2014), expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; los países han optado por registrar sus marcas por ante cada oficina de propiedad intelectual, procurando protección bajo las legislaciones nacionales para (i) signos distintivos (marca propiamente dicha, marca colectiva, marca de certificación y lema comercial), (ii) denominación de origen, (iii) derechos de autor, (iv) represión de la competencia desleal, así como (v) símbolos del Estado, escudo y enseña.

Sin embargo, tal y como el referido magistrado señala:

Para llevar a cabo la protección de sus marcas de esta forma, los países se han visto en la necesidad de registrar su marca país en todas las clases de la Nomenclatura de Niza, en todos los países en los que se quiere posicionar, enfrentando en ocasiones derechos adquiridos por terceros, con altos costos que afectan principalmente a los países en desarrollo, con diversas interpretaciones de prohibiciones absolutas que tornan relativas en la medida que se acredite su significado secundario, y muchas veces incluso debiendo enfrentar litigios por confundibilidad y cancelaciones por falta de uso, por mencionar solamente algunos de los tantos inconvenientes que atraviesan los países que quieren proteger su marca país. (Canseco, "Panel: Marca país", 2014)

2.5. Fundamentos que justifican la creación de un marco legal globalizado

Sin lugar a duda, la marca país es el activo de propiedad intelectual más valioso de un Estado, y hallar el modo correcto de protegerlo, desarrollarlo y explotarlo es la clave para traducir las riquezas intangibles de una Nación en un óptimo desarrollo económico. Es así que, de acuerdo con la Dra. Sharin Pablo de Roca:

La marca país tiene un impacto crucial en el desarrollo y futuro de un país, ya que (i) diferencia las actividades económicas de una nación, su gente y el turismo, (ii) impulsa el crecimiento económico, (iii) crea una

imagen positiva y una reputación favorable para los productos y servicios nacionales y (iv) aumenta significativamente el PBI como consecuencia de una correcta administración de la marca país. De ahí la necesidad e importancia de desarrollar un marco legal que le brinde la debida protección en el ámbito internacional. (De Roca, 2016, p. 87)

Frente a tal dilema, la Directora para Norte América y Europa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) de Perú, Teresa Mera Gómez, brinda un aporte importante, en el marco de la celebración del III Foro Internacional de Marca País que se llevó a cabo del 18 al 19 de noviembre del 2015, en Lima, Perú; quien abordó el tema de la Protección Legal de la Marca País, donde analizó la manera en que se protege dicha marca; y, narrando el proceso de registro de la Marca Perú, sostuvo:

Que en el contexto internacional las Marcas País, a pesar de ser un elemento tan relevante para los Estados, no tiene un sistema de protección en el marco multilateral, esto es, no hay en el ámbito nacional e internacional las normas vigentes no ofrecen en la actualidad un procedimiento simple, eficaz y económico para proteger a las Marcas País.

Sin embargo, la manera cómo se ha estado protegiendo las marcas es utilizando las herramientas de propiedad intelectual que existen en cada uno de nuestros países: el primero de ellos es el registro ante cada oficina de propiedad intelectual; el siguiente es la comunicación ante el Convenio de París, un tratado en materia de propiedad industrial administrado por la OMPI que trata sobre marcas y patentes; y, alternativamente, se utilizan las normas de protección que nos entregan los dispositivos sobre la competencia desleal.

Ante un elemento diferenciador tan importante para los países como lo es la marca país, se hace necesario crear un sistema de protección internacional *sui generis* que debe considerar entre sus elementos la economía de tiempo, la celeridad y la eficacia en sus procedimientos, afirmó la directora. (Gómez, s.f.)

En efecto, es importante descubrir el mecanismo más idóneo de protección en mérito también a lo indicado por el Dr. Pedro Barrientos Felipa:

Al Perú le interesan las iniciativas de marca país de diferentes países, sin importar el nivel de crecimiento económico, porque es una

oportunidad de aprender y estar en mejor capacidad de emprender acciones futuras contra otros países en aspectos comerciales, pero también en lo que corresponde al manejo de la economía nacional, el desarrollo de la industria manufacturera, el turismo, la cultura y otros aspectos en los cuales se pueden desarrollar ventajas. Al desarrollar una estrategia sólida, coherente y sostenible se puede posicionar a Perú en el exterior. Es un esfuerzo sistémico, donde las organizaciones públicas y privadas conocen las acciones que tienen que realizar y la importancia de sus actividades en el establecimiento de la marca, lo que se realiza dentro de un presupuesto establecido y en un tiempo determinado. (Felipa, 2014, pág. 119)

2.5. Tratamiento de las marcas país en la Comunidad Andina.

Respecto a la forma de registro que están teniendo actualmente las marcas país, tenemos, por un lado, el sistema de registro tradicional que es utilizado para registrar las marcas en general, siendo la única diferencia el que deben registrarse en las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza; y la titularidad es atribuida al Estado, aunque indirectamente la asume alguna institución estatal encargada precisamente de la administración de la marca, ello en atención al sistema de licencias que la mayoría de países de la región utiliza, ya que el registro de éstas marcas se realiza con el fin de que la entidad estatal pueda otorgar su uso en función a su reglamentación particular, en la que básicamente se regula el procedimiento para solicitar la licencia de uso de la marca país, siendo éste el sistema de uso actualmente aplicable.

Trasladándonos a los países miembros tenemos que, en Colombia, por ejemplo, es PROCOLOMBIA, antes Proexport, la entidad encargada de la promoción del turismo internacional, la inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en dicho país; en el caso de Bolivia, es el Ministerio de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia; en Ecuador

la entidad encargada es el Ministerio de Comercio Exterior a través de su Secretaría Técnica de Gestión de Marca; y en el caso peruano, la marca se encuentra bajo la supervisión y administración de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU), entidad que involucra el turismo y comercio como dos aspectos esenciales.

La segunda opción, es el registro de sus marcas país bajo la protección que ofrece el artículo 6ter del Convenio de la Unión de París. Nuestro país, por ejemplo, ha optado por registrar su marca como punzón oficial ante la OMPI, pudiendo el signo, a partir de dicho registro, ser utilizado únicamente en función a una serie de productos; sin embargo, podemos deducir que la restricción que implica dicho registro, se contrapone con el sistema de licencias, que contempla precisamente una serie de formas en las que se puede dar uso a los signos país, no limitándose exclusivamente a la aplicación en productos.

Ahora bien, entrando a detallar un poco sobre el tratamiento que se ha brindado a tales marcas en la Comunidad Andina, ante la ausencia de un marco normativo enfocado a proporcionar un tratamiento especial como su naturaleza misma lo amerita, en el año 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió un documento sobre “Propuestas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de una Agenda Positiva Normativa para la integración”, en el que se indicó que se ha podido “verificar directamente la incidencia de la normativa andina en el territorio de los Países Miembros; así

como la existencia de omisiones y vacíos que afectan negativamente la inteligencia y aplicación de las normas comunitarias” (ANDINA, 2014, p. 1).

En atención a ello, se propuso, con proyecciones futuras, la elaboración de normas comunitarias que abarquen principalmente cuatro temas esenciales en el desarrollo de las relaciones regionales entre los países miembros, siendo el primero de ellos sobre la protección de los derechos del consumidor andino; el segundo tema trató acerca de la elaboración de normas sobre competencia (competencia desleal y libre competencia), a fin de establecer un régimen común dados los defectos hallados en la Decisión 486; asimismo también se hizo referencia a la necesidad de concertar los procedimientos de registro de denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y sellos de garantía.

Y como último asunto incorporado, y precisamente el destacado para el presente trabajo, versa sobre la protección de la marca país de los países miembros, iniciando por considerarlo un signo distintivo que consolida los esfuerzos de exportación, competitividad, promoción de las inversiones y el turismo. (ANDINA, 2014, p. 8).

Cabe resaltar que el análisis efectuado por el Tribunal advierte la falta de un sistema uniforme que permita la protección de los signos país, al tener en claro que ni la protección tradicional como marca comercial, ni la aplicación del artículo 6ter del Convenio de París, resultan siendo los mecanismos de

protección idóneos suficientemente capaces de abarcar la naturaleza especial de éste tipo de marcas.

En términos generales, la deducción recogida en éste documento de propuestas, es básicamente la necesidad de emitir una Decisión concreta en la que se “reconociera la existencia de las Marcas País en nuestras jurisdicciones individuales, además de establecer los mecanismos de protección para impedir el registro y uso inadecuados de las mismas como marcas comerciales y nombres de dominio por parte de terceros” (ANDINA, 2014, p. 8); resaltando por ende la necesidad de un marco legal exclusivo frente a un nuevo signo distintivo con naturaleza propia.

Aunque tal planteamiento no haya logrado concretarse, y probablemente tome su tiempo en plasmarse en las actividades del Tribunal, el solo hecho de que una institución de tal trascendencia haya tomado la iniciativa de resaltar la especial naturaleza de las marcas país, enfatizando en la trascendental función que constituyen tales signos en el derecho marcario, sirve desde ya como soporte sustancial para lo que se desea proponer en la presente investigación.

Vemos entonces que ante la incertidumbre jurídica existente a causa del vacío legal frente a las marcas países, generó que las autoridades de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se reunieran en el INDECOPI para proponer una nueva herramienta normativa que permita proteger de manera legal y eficaz

la marca país dentro de los países miembros de dicho grupo regional, y con ello también reducir los elevados costos que en la actualidad representa para el Estado la protección, país por país, de objetivos de posicionamiento de su prestigio a nivel regional o internacional, a través de la propuesta de una nueva Decisión andina, dedicada a proteger la marca país en los países andinos, para lo cual, funcionarios de las instituciones involucradas en la gestión de las marcas país de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, así como sus autoridades de propiedad industrial, representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y agentes del sector privado evaluaron una propuesta conjunta para la adopción de un sistema de protección legal comunitario.

Ante tal hecho, el subdirector de la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI, Sergio Chuez Salazar, refirió:

Perú ha presentado la propuesta a nivel regional. Sí podemos decir que Perú está liderando esta iniciativa de protección de las marcas países a nivel andino e internacional, porque ésta propuesta la hemos presentado ante OMPI, con la misma intención de conseguir ya no solamente una protección a nivel regional, sino a nivel internacional. (Salazar, 2018)

Así pues, el Dr. Luis José Díez Canseco, impulsor del reconocimiento internacional de la marca Perú agrega lo siguiente:

Desde el sector privado, el Perú impulsa el análisis del tema a nivel de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (Asipi) y, finalmente, en un hecho que no tiene precedentes, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha formalizado una propuesta para que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi) inicie deliberaciones a fin de interpretar la normativa mundial en la materia (Convenio de París) o avance con la posibilidad de suscripción de un

tratado internacional referido a signo país. (Canseco, "La necesidad de proteger nuestra Marca País (II)", 2018)

No obstante, pese al intento acertado de Perú al depositar su marca ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) con la finalidad de que ésta sea protegida en los más de 180 países miembros; en su momento, Estados Unidos observó la marca Perú y declinó de reconocerla porque consideró que no cumplía con todos los requisitos (del Convenio de París).

Lo que implica que un país que quiere proteger su marca, tiene que acudir país por país a fin de registrarla y si tomamos en cuenta que hay aproximadamente 200 países, por los cuales hay que pagar tasas oficiales en cada una de las 45 clases que comprende la clasificación internacional que divide los productos y servicios, proteger una marca país resulta muy elevado.

Frente a la negativa de reconocimiento de la marca Perú por parte de Estados Unidos, el Dr. Luis José Díez Canseco, citado por Renzo Bambarén Romero (Romero, 2019) en el Diario Gestión, Sección Economía, refiere:

Estados Unidos, como política, respetable, por cierto, no reconoce los nombres de los países como signos para efectos comerciales. En mi opinión no han entendido la real dimensión de lo que significa una Marca País, y parecería que la asimilan con una marca cualquiera que incluye la designación o nombre de un país.

PROMPERÚ ha confirmado que la Marca Perú actualmente se encuentra registrada como marca comercial y únicamente se encuentra protegida en 40 países en el mundo como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, en la Comunidad Europea, Chile, Australia, Paraguay, Uruguay y China, y que

se encuentra registrada únicamente en las clases 25, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 41, 42 y 43. En el Perú, el registro está realizado en todas las clases. No obstante, ello no es suficiente, dado el alcance internacional de éste signo, las fibras sensibles que componen su utilización, y el gran valor que se proyecta en la imagen de la Nación por intermedio de su marca; por lo que su registro no debería estar parcializado o limitado, puesto que ello claramente no garantiza un respaldo legal consistente.

Sin embargo, hay que destacar las gestiones que viene realizando actualmente el Estado Peruano ante la OMPI, para diseñar tal vez a futuro una Convención Internacional que sea muy clara y precisa a las necesidades actuales, y un dato importante de resaltar también es el respaldo brindado por la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIFI) frente a tales iniciativas, puesto que si bien, algunos países han optado por proteger sus signos países como marcas comerciales, tal registro provee una protección limitada y demanda un presupuesto considerable en la defensa y observancia de los derechos exclusivos, por otro lado, la marca país no está destinada a ser una marca comercial, dado que no se aplica a un producto o servicio específico de una empresa en particular.

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación

a) Cualitativo, debido a que la información recogida estará basada en la recopilación y observación de documentos referidos básicamente a normas y doctrina, a partir de las cuales, posteriormente, se aplicará la interpretación y argumentación, desglosando previamente los significados, contenidos, teorías y el sentido real de los mismos.

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)

2.2.1 Población.

Está conformada por normas legales, Decisiones y Convenios que regulan aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial, precisamente en lo que a marcas comerciales y marca país se refiere.

2.2.2 Métodos.

- a) Exegético, puesto que se realizará el estudio y análisis de normas vinculadas al tema central (marca país), básicamente la Decisión N° 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, y el Artículo 6ter Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- b) Dogmático, dado que se recurrirá al contenido doctrinario y normativo que servirán de soporte en el desarrollo de la investigación, para así profundizar el conocimiento.
- c) Hermenéutico, debido a la actividad analítica que se aplicará en función a la realidad y a la situación problemática, interpretando los contenidos pertinentes a fin de enfocar una solución que pueda materializarse legalmente.

d) Teleológico, dado que la propuesta normativa que se planteará al finalizar el desarrollo de la investigación, tendrá una finalidad específica, que es la de concretar una alternativa de protección legal idónea y efectiva a la marca País.

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

2.3.1 Técnicas

- a) Fichaje; a fin de recolectar y organizar la información obtenida; asimismo facilitar la sistematización de bibliografía y la ordenación lógica de ideas.
- b) Análisis de contenido; a efectos de lograr un mayor entendimiento y profundización del tema materia de investigación; por lo que será necesaria la revisión de libros, sitios web, y normas vinculados al tema, que contribuyan a darle un mayor soporte al tema.

2.3.2 Instrumentos.

- a) Fichas bibliográficas, a efectos de consignar datos referentes a los libros, artículos o revistas que se van a utilizar en el trayecto.
- b) Fichas de resumen, dado que servirán de apoyo para recopilar y seleccionar información resaltante y pertinente.
- c) Hoja de guía, a fin de generar un orden u organización en la información recogida.

2.4. Procedimiento

2.4.1. En primer lugar, vamos a recurrir a la doctrina vinculada al tema central de investigación que atañe básicamente a las marcas país y marcas comerciales, con la finalidad de iniciar conociendo e interpretando a detalle los alcances de

cada una. 2.4.2. Luego procederemos a identificar claramente la naturaleza jurídica que las caracteriza (semejanzas y/o diferencias) para así poder analizar el grado de idoneidad de un tratamiento legal homogéneo. 2.4.3. A continuación vamos a analizar también las figuras afines preexistentes en el derecho de propiedad industrial a efectos de determinar si alguna de ellas guarda la suficiente semejanza con a las marcas país como para incluirlas en el mismo grupo comercial y si con ello se estaría garantizando una protección legal efectiva. 2.4.4. Seguidamente revisaremos la normativa nacional e internacional relacionada al signo país para determinar la suficiencia en su regulación. 2.4.5. Asimismo, realizaremos un análisis detallado del artículo 6ter del Convenio de París (a propósito de haber sido adaptada actualmente como norma reguladora de las marcas país, optando algunos Estados por acogerse a dicho mecanismo improvisado de protección legal a sus marcas). 2.4.6 También hablaremos de las iniciativas del gobierno peruano por generar un tratamiento y regulación especializados a través de propuestas planteadas ante la OMPI y que han servido de trascendental avance para lograr el objetivo trazado. 2.4.7 Finalmente se planteará una propuesta legal dirigida a elaborar un instrumento normativo especial y específico sobre marcas país, que conlleve hacia la subsanación del problema planteado, y a través del cual se logre garantizar una sólida protección internacional de las referidas marcas.

CAPÍTULO III. RESULTADOS

Como se ha venido indicando a lo largo de la presente investigación, uno de los principales problemas respecto a las marcas países, es la inexistencia, a nivel internacional o subregional, de un marco normativo específico que regule este tipo de marcas; y la onerosidad elevada que resulta adaptar figuras jurídicas ya existentes; y es en atención a ello que resulta indispensable diseñar un nuevo instrumento legal que permita una protección eficaz, simple, económica e internacional de la marca país, partiendo de la determinación de su naturaleza jurídica, para así identificar un mecanismo idóneo y apropiado de protección internacional, pues este signo no está destinado a ser una marca comercial, dado que no se aplica a un producto o servicio específico de una empresa en particular; además el registro de una marca comercial provee una protección limitada y demanda un presupuesto considerable en la defensa y observancia de los derechos exclusivos. Es evidente que las marcas países tienen una naturaleza y un objetivo completamente distinto de las marcas comerciales, y en términos generales, las figuras tradicionales de la propiedad industrial, no poseen la estructura y condiciones de protección idóneas para este nuevo signo distintivo, por lo que este tipo de marcas ameritan un tratamiento y regulación diferenciados al comprender fines independientes entre sí.

Y a partir de ello es muy importante tener claramente establecida la naturaleza jurídica de las marcas países que las distinguen de una marca convencional, y para tal efecto vamos a analizar los principios marcarios y funciones específicas a fin de poder evidenciar aquellos elementos diferenciadores entre ambas figuras comerciales, pues se trata de una figura nueva de la que si bien se ha establecido una visión general, y su tratamiento actual, es pertinente

determinar en base a la doctrina general marcaria si las marcas país se constituyen como un signo particular que merece un tratamiento específico e independiente de las figuras preexistentes, pues existen diversas funciones, principios y características del derecho marcario que podrían ser o no aplicables a las marcas país, y de acuerdo a ello, vamos a verificar las diferencias entre estos signos y, a partir de ello, vamos a analizar la pertinencia o no de la creación de un marco normativo especial que brinde una regulación y tratamiento especial .

1. Respetto a la naturaleza jurídica de las marcas país y marcas convencionales

La idea de desarrollar los principios y funciones específicas del derecho marcario, es determinar en qué medida resultan pertinentes aplicarlas a las marcas país, ello a efectos de poder tener claramente establecida la similitud o disparidad con las figuras preexistentes similares que serán igualmente analizadas en este capítulo, y así determinar hasta qué punto es posible equiparar las marcas comerciales, o afines, con las marcas país, al grado de incluirlas hoy en día en el mismo género respecto al tratamiento que se les brinda legalmente. Es así que, procederemos a revisar y analizar cada elemento inherente a los signos distintivos, de tal modo que podamos ir identificando aquellos que posiblemente sirvan de complemento para las marcas país, y evaluar si es posible asociarlas con un signo existente, o más bien lo pertinente sería generar un concepto original y apartado; dicha determinación será posible previa comparación e interpretación de contenidos que identifican su naturaleza jurídica.

1.1. Principios del derecho de marcas

A continuación, vamos a analizar cinco principios que conforman el derecho marcario, entendiendo por ellos como los lineamientos en función a los cuales es posible la comprensión del concepto de marca. Por tanto, procederemos a exponer panorámicamente cada principio, en atención al aporte elaborado por el gran jurista y escritor Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba (Martínez-Villalba, 2003); a efectos de aplicar una debida comparación entre alcances y estructuras conceptuales en el extremo indicado, para poder determinar el nivel de vinculación entre ambas figuras.

1.1.1. Principio de registrabilidad (inscripción registral)

Según este principio, únicamente la marca registrada puede surtir plenos efectos jurídicos; no obstante, al ser la marca un signo que distingue a determinado producto ante el público, podemos hallarnos frente al caso en el que dicho signo no esté registrado como marca; es decir, no es necesario el registro para que una marca sea tal. Sin embargo, ello no implica que los efectos de una marca registrada sean iguales a los de una que no lo esté; el legislador ha determinado que para que una marca surta plenos efectos jurídicos debe estar previamente registrada. Si bien en un inicio se consideraba que una marca pertenecía al primero que la ocupaba, puesto que en ese entonces era razonable al no existir aun tantas marcas y al no estar generalizada su registrabilidad; posteriormente, el sistema cambió completamente otorgándose nuevos derechos al titular de la marca, así

como legitimidad únicamente como consecuencia del registro de la misma, y ello debido a que no era razonable ni justo brindar los mismos efectos jurídicos o un tratamiento igualitario a una marca registrada y a una que no lo está.

En consecuencia, el registro es necesario para que se constituya el derecho de exclusividad, haciéndose titular de la marca aquella persona natural o jurídica que la inscriba primero, puesto que no basta con sólo usar un signo para identificar un producto o servicio en el mercado, ya que, si éste no se registra, será imposible obtener la protección típica de las marcas, que es la exclusión (evitar que otros usen el signo).

No obstante, existen ciertos casos en los que se prescindiría del principio de registrabilidad, siendo la principal el caso de las marcas notoriamente conocidas, en las que debido a factores como la difusión y su uso intensivo en el mercado logran un nivel de conocimiento en los consumidores superior incluso al de las marcas comunes, lo que permite al menos en teoría que pueda otorgarse una protección legal que reconozca el derecho alegado sobre dichas marcas sin estar registradas; sin embargo, aunque parezca ser una excepción al principio, para algunos como Juan Carlos Riofrio no se configura como tal dado que “la marca notoria no surte plenos efectos jurídicos: por ejemplo, no se presume legítima, sino que hay que probar que la

marca es efectivamente notoria. La plenitud de los efectos solamente
deviene con el efectivo registro de la marca”

Por consiguiente, corresponde ahora determinar si en efecto es posible
aplicar éste principio a las marcas país para poder ser consideradas
legalmente válidas, o si, por el contrario, tal principio estaría desligado
de una formalidad que no otorgaría derechos exclusivos.

Pues bien, el primer punto a dilucidar es **la titularidad**, que como
sabemos es asumida por los Estados quienes poseen de manera pasiva
la propiedad del signo, dado que no habrá una utilización exclusiva
por parte del Estado, sino más bien será quien autorice (a través de sus
organismos facultados) el uso de su marca a través de, por ejemplo,
licencias u autorizaciones de uso, y recién a partir de tales mecanismos
legales, terceros podrían hacer uso de la misma.

El segundo punto a dilucidar, está referido al **lugar, forma y
extensión del registro**, pues aunque existen registros nacionales en
cada país así como métodos de inscripción de otro tipo de signos de
naturaleza internacional, como los emblemas nacionales en la OMPI,
aún no se ha logrado comprender con claridad la manera en la cual se
podría concretar el registro en éste caso, dado que si nos trasladamos
a la realidad, en el caso peruano por ejemplo, su marca país se
encuentra registrada tanto en su sistema de registro tradicional en la

Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza, así como en el registro de emblemas y símbolos oficiales de la OMPI. Hecho que evidentemente genera confusión al analizar si en efecto una figura es acorde a la otra, y cuál de ellas es en base a la cual se determinará el principio de registrabilidad.

En merito a ello, surge la duda respecto al tratamiento legal que debe brindarse a la marca país, sea como un signo autónomo e independiente, o en su defecto, como una marca que podría ser susceptible de adaptación a las figuras similares preexistentes; duda que iremos analizando y resolviendo en adelante.

1.1.2. Principio de Temporalidad

La marca no es un derecho eterno, ya que su duración depende de las leyes de cada país y de la voluntad de su titular. Por tanto, este principio determina el plazo por el cual una marca permanecerá vigente bajo la titularidad exclusiva de un titular, ello como resultado evidentemente del principio de registrabilidad, siempre que medie interés del titular por mantener tal registro, puesto que la vida limitada de la marca es un principio de Derecho natural, y la cantidad de años por los que puede extenderse este derecho es, más bien, de orden convencional, es decir, el legislador puede ampliar o reducir el plazo

de su vigencia por la vía del derecho positivo y el titular puede renovarlo si lo desea, y una vez pasado el tiempo, la marca caduca.

Dado el alcance de este principio, ahora debemos evaluar de qué manera podría ser aplicado a las marcas país, tomando en cuenta la imposibilidad de que la titularidad sea asumida por algún otro que no sea el Estado, por lo que, de renovarse el plazo de protección particular sería siempre a favor de éste.

También podemos hallarnos en el supuesto de que un Estado desee variar las características de su marca país, no obstante, evidentemente las anteriores versiones ya han tenido un reconocimiento público, hecho que debería significar un impedimento de apropiación de las mismas por terceros, por lo que también quedarían excluidas de un principio de temporalidad, ya que éstas marcas serían válidas de manera permanente, o en su defecto, caducarían de forma definitiva sin opción a ser solicitadas por terceros.

Ahora bien, si decimos que una marca país debe registrarse bajo las directrices de una marca comercial para su regulación y protección, estaríamos ante éste problema adicional al que de por sí conlleva el tema de vigencia, y es que el derecho de propiedad industrial dice que, si una marca no es usada en una circunscripción particular durante un periodo de tres años, la marca puede ser objeto de cancelación por

falta de uso; ello significa entonces que, concluido el plazo de vigencia, los Estados deberían registrar sus marcas en cada una de las clases de Nomenclatura Oficial Internacional de Registros de Marcas, no solamente en su país, sino que también tendría que hacerlo en todos los países en los cuales el país está exportando sus productos; hecho que evidentemente generarían costos muy elevados para los países.

1.1.3. Principio de territorialidad

Así como el tiempo, el espacio también es un limitante característico de la marca, ya que ésta no comprende un derecho oponible universalmente, o que pueda defenderse fácilmente en cualquier lugar del mundo. Sabemos que el público viene a ser un elemento sustancial de la marca, y los efectos jurídicos que se desprenden de ella, siempre se limitarán a un territorio determinado, dado que el público también se posa sobre un territorio. Es así pues que este principio establece como regla general que el registro de una marca consolida el derecho sobre ella y goza de protección únicamente en el territorio del país en donde se registró, y en los territorios hasta donde se extienda.

En el caso de las marcas notorias y las de alto renombre, que nuevamente son la excepción a éste principio, evidentemente alcanzan un alto grado distintivo en un público que no se circunscribe a un territorio determinado, por lo que el legislador debe reconocer también legalmente esos efectos que naturalmente se dan. Asimismo, la Oposición Andina como segunda excepción, forma parte del trámite

de registro y consiste en que, pasados los 30 días de la publicación de la marca solicitada en el diario oficial El Peruano, cualquier persona que vea afectados sus intereses por esa solicitud (por similitudes de marcas inscritas en Perú, por ejemplo) puede oponerse al registro exponiendo sus respectivos argumentos.

Como vemos este principio evidentemente limita la esfera de los efectos que puede tener una marca registrada, de lo contrario, no habría certeza respecto a tales efectos en otros países y a las normas que serían aplicables, por ejemplo.

En el caso de las marcas país, su validez tendría que poseer un carácter global por el mismo hecho de ser ostentada por los Estados, y ello implicaría como consecuencia una territorialidad ampliada, en la que, a través de una normativa especial, se vería limitada únicamente por alguna característica particular de los productos, servicios o iniciativas a los que sería aplicada.

1.1.4. Principio de especificidad

Las marcas se registran en una clase específica, y precisamente este principio excluye la presunción de relación entre una marca y determinadas prestaciones en el mercado, sino que deben precisarse los productos o servicios para los cuales ha sido registrada una marca; con ello no se garantiza únicamente un mercado ordenado, sino

también que los consumidores puedan tener la capacidad de decidir su consumo basados en una información y conocimiento previo de las marcas.

El efecto más claro de éste principio es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en diferentes campos, supuesto en cual no habría impedimento en tanto exista la diferencia requerida entre los productos a los que protege cada marca; no obstante, hay que tener en cuenta que este principio debe ir ligado siempre al principio de la no confusión, para que el primero no carezca de sustento, y a partir de la armonización entre ambos principios sea posible la absolución de ciertas discrepancias en la realidad. De este modo, el titular de una marca se encuentra facultado a ejercer la defensa de ésta, impidiendo que un tercero no autorizado registre o utilice una marca idéntica o similar pero en el ámbito de los productos o servicios que sean igualmente idénticos o similares, y la determinación de ello deberá realizarse en función a la finalidad, la naturaleza, la conexión competitiva, los canales de comercialización y el sector de consumo al que se refieran los productos o servicios, ya que la Clasificación de Niza por sí sola no es determinante.

Ahora bien, si trasladamos este principio a las marcas país, hallaremos que éste no podría tener aplicación alguna a tales marcas, debido a que la relación que se genera en éste caso particular, como ya lo hemos

visto, es entre signo y aquellos valores sociales, económicos y culturales de un país, más no entre signo y un producto o servicio en específico.

1.1.5. Principio de buena fe marcario

La buena fe es uno de los principios generales del Derecho más importantes que inspira todo el ordenamiento jurídico y también el ámbito marcario, a través de la buena fe marcario, que comprende todos los actos, procesos y hechos jurídicos que trata ésta rama del derecho (derechos de autor, derecho de la información, derecho informático, etc.). Estamos ante un principio que debe observarse y garantizarse en todo acto, en todo contrato, en cualquier país, en cualquier momento, por ejemplo, en el registro de una marca, en el uso de marcas no registradas y registradas, etc; es decir requiere de un actuar correcto y conforme a ley, sin mediar malicia e intención de perjudicar a un tercero, como la apropiación de signos que ya pertenecen a un titular, teniendo pleno conocimiento de ello, pues en base a este principio, se presume la buena fe del solicitante de una marca.

En el caso de las marcas país es aplicable, puesto que la idea es precisamente que éste principio se manifieste tanto por el respeto de tales marcas entre Estados, impidiendo registros por parte de terceros en sus jurisdicciones, y por otro lado evitando también la utilización

de éstos signos para fines desleales y ajenos a los establecidos o autorizados por cada país. De ahí la categoría trascendental de éste principio, al apelar al correcto accionar de terceros conforme a los parámetros legales establecidos por cada país en este caso a través de sus reglamentos para salvaguardar su marca y con ello la imagen de su nación.

1.2. Funciones que desempeñan las marcas

Dado que las funciones de una marca son las que atribuyen el gran valor comercial que tienen, vamos a analizarlas, siguiendo el estudio realizado por el Doctor y Magíster en derecho de propiedad intelectual y de la competencia, Alfredo Maraví Contreras (Contreras, 2014); a fin de realizar una comparación entre ambos tipos de marcas materia de análisis y así determinar si a partir de ello, éstas pueden encontrar un punto de equilibrio por la similitud de las funciones que la caracterizan, o en su defecto una posible disparidad que justifique regulaciones independientes.

1.2.1. Función diferenciadora de los productos y servicios de una empresa frente a otras.

Las marcas tienen la capacidad de poder facilitar la elección del consumidor a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar determinados servicios, en el sentido de que permiten identificar productos o servicios en el mercado y distinguirlo de los demás competidores, generando con ello ventajas tanto para el productor (ser

reconocido por el consumidor), como para el consumidor (establecer sus preferencias y destacar una marca de la otra en base a la diferenciación entre ambas), por lo que, el carácter distintivo de la marca debe ser evaluado en relación con el mismo tipo de productos o servicios a los que se aplique, puesto que las marcas no sólo permiten diferenciar productos y servicios como tales, también permiten diferenciarlos dentro de la propia empresa de la que son originarios.

Pues bien, en el caso de las marcas país, aunque podría deducirse la existencia de ésta función, que abarcaría todos los productos y servicios a los que se le puede aplicar una marca, como hemos venido desarrollando, éste tipo de marcas no buscan identificar por sí misma ningún producto o servicio o generar una relación directa entre éstos y la marca (tomando en cuenta además que dichas marcas no siempre son aplicadas en ámbitos netamente comerciales, sino también informativos); lo que buscan en realidad es el traslado de toda aquella información relevante de un país al producto al que se aplique.

Entonces, en este punto podría destacarse una importante crítica respecto a la consideración de la marca país como un símbolo nacional oficial o emblema (como en el caso del registro de nuestra marca país en la OMPI), puesto que éstos tienen estrictamente limitado su ámbito de aplicación, así como también tienen establecidos un conjunto de

productos y servicios que no tienen un patrón de justificación, razón por la cual, evidentemente no termina siendo la mejor vía de protección para las marcas país, dadas sus limitaciones.

1.2.2. Función indicadora del origen comercial de un producto o servicio.

Ésta es una función básica, presente en todas las marcas por el hecho de ser distintivas; es decir, deben individualizar un producto o servicio frente al resto, y ésta función implica que el consumidor sabe que cada producto o servicio marcado tiene como responsable al titular de la marca; y es que la marca permite precisamente hacer saber a los consumidores la procedencia de un producto, es decir, la empresa que lo produce o comercializa; pero además, sirve como medio para transmitir el concepto, el estilo, la personalidad o la esencia de la empresa o del producto, en consecuencia lo que transmite es una identidad. Las marcas permiten remitirse a una empresa concreta que ofrece los productos o servicios en el mercado, empresa que muchas veces resulta desconocida para el consumidor; por tanto, las marcas precisamente diferencian los productos o servicios de una fuente de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes, y ésta función es importante para definir el alcance de la protección de las marcas.

Si trasladamos ésta función al caso de las marcas país, veremos que, si bien detrás de ellas no existe un origen empresarial, lo que sí existe es una nación, que abarca incluso más elementos que únicamente un prestigio comercial; pero que bien puede adaptarse desde ésta perspectiva por el hecho de desplazar, a través de la marca país, una gran cantidad de información susceptible de ser asociada con todas aquellas ventajas, virtudes y valores del país titular a nivel internacional.

1.2.3. Función identificadora de la calidad de un producto.

Las marcas sirven también para denotar una cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen, de modo que el consumidor pueda fiarse así de la calidad constante de los productos que lleven dicha marca, por tal motivo ésta función es conocida también como función de garantía. Pero se sabe además que la marca no siempre es privilegio de una única empresa, por cuanto el titular del registro de la marca tiene la facultad de conceder licencias a otras empresas a los fines de utilizar la marca en cuestión, por lo que, es esencial que los licenciarios respeten las normas de calidad establecidas por el propietario de la marca. Además, las empresas comerciales suelen utilizar las marcas para productos que adquieren de distintas fuentes, en tales casos, el propietario de la marca no se encarga por sí mismo de elaborar los productos, sino de realizar la importante tarea de

seleccionar aquellos que reúnen, según su criterio, las normas y requisitos de calidad.

Como bien se ha indicado líneas anteriores, si bien las marcas país no buscan identificar por sí misma ningún producto o servicio, ésta función identificadora de calidad, podría ser traducido o interpretado en éste caso por la “imagen” de un país proyectada en su marca, en tanto su finalidad primordial es precisamente la de trasportar toda información relevante de un país al producto al que se aplique, con el fin de generar en el consumidor un concepto de lo que representa un país. Por otro lado, se sabe que al igual que en el caso de las marcas comerciales, el uso de las marcas país pueden ser igualmente concedidos a través de licencias otorgadas por el órgano competente de cada país, estableciéndose expresa y legalmente los términos, condiciones y requisitos requeridos para la obtención y ejercicio de tales licencias, que deberán ser de estricto y obligatorio cumplimiento, a fin de que se eviten cualquier tipo de afectación en la imagen del país como resultado de un uso indebido. Por todo ello es que surge la importancia de conservar intacta la calidad de un producto o servicio consignado con el signo país en función a lo que determinado Estado pretende proyectar a través de su marca.

1.2.4. Función condensadora de eventual goodwill o reputación

Según la cual todo el prestigio del producto o servicio se recoge en la marca que lo identifica, y es a través de esta función donde se materializan los esfuerzos de posicionamiento de un producto o servicio en el mercado al verse reflejados en la reputación con la que se relacione a la marca que lo identifica, lo que brindará al consumidor la facilidad de percibir y preferir un producto o servicio en función a una valoración superior en base al desenvolvimiento que se haya tenido en el mercado. La buena reputación puede deberse a muchos factores como una alta calidad o por brindar estatus social, y en este punto el autor la denomina la función con el término “eventual” porque claramente no todas las marcas alcanzan una buena fama o valoración por parte de los consumidores; por tal razón es que las empresas invierten mucho tiempo y recursos para lograr tener una buena reputación que les ayude a incrementar sus ventas.

Entonces, ésta función también podría aplicarse a las marcas país, dado que, como se ha venido explicando, éstas tienen por finalidad transmitir toda información relevante, que no será en relación a un producto o servicio en particular, sino al conjunto de valores económicos, sociales y culturales de un país. Por tal motivo, no habría problema en poder construir la reputación de un país que se traduzca en una marca, puesto que, es precisamente ello lo que busca generar un Estado, a partir de todos los esfuerzos de difusión que amerita y

que conlleve a plasmar un valor añadido a las situaciones o elementos en los que sea aplicada.

1.2.5. Función publicitaria

Según la cual, eventualmente, una marca es capaz en sí misma de fomentar la adquisición por parte de los consumidores, incluso si la marca está desvinculada de su producto tradicional. Como se puede notar, ésta función resulta de vital importancia en tanto permite el reconocimiento del consumidor a los esfuerzos publicitarios realizados por el titular de la marca, a través de los cuales busca transmitir la información necesaria capaz de reforzar el vínculo entre marca y producto o servicio a los que identifica, para lograr el principal objetivo de posicionamiento de la marca.

En el caso de las marcas país, queda claro que el público receptor de su publicidad es distinto al público al que va dirigido la publicidad de marcas convencionales, pues si bien los países realizan gigantescas inversiones en campañas que buscan consolidar la imagen de la misma, éstas tienen el propósito de añadirle un valor esencial a través de la participación de la sociedad, pero siempre con proyecciones internacionales. Podríamos inferir entonces en la posibilidad de que en el caso de las marcas país se cumpla la función publicitaria, aunque no estará vinculada a productos o servicios exclusivamente, si podría

concentrar diferentes aspectos informativos y ser aplicada en
diferentes circunstancias.

2. Respecto a la protección de las marcas país con la estructura de figuras preexistentes similares a ella

Vamos a detallar los resultados obtenidos del análisis previo en cuanto a las
posibilidades de protección a las marcas país partiendo de las figuras similares a éstas
y los problemas prácticos que se desprenden de tal hecho.

2.1. Protección de la marca país como marca convencional.

Partiendo de que una de las modalidades optadas por el Perú y la mayoría de
países en el mundo para registrar su marca país ha sido como la de una marca
comercial, vamos a analizar si ésta es efectivamente una alternativa suficiente
y razonable.

Luego de haber realizado un análisis detallado de las funciones y principios
generales del derecho marcario, somos conscientes que existen varias de éstas
que no podrían aplicarse o adaptarse a las marcas país, por obvias razones (se
tratan de figuras con distintas naturalezas jurídicas) lo que nos lleva a
cuestionar si serían suficientes las particularidades contenidas en las marcas
convencionales, como para incluir en dicha categoría al de las marcas país,
unificando de tal modo su tratamiento y protección legal.

Es así que, a efectos de poder resolver ésta duda sobre inclusión, primero que nada, es importante identificar, con ayuda de la doctrina, el rol esencial que desempeñan las marcas convencionales, así como la naturaleza que la compone, para poder determinar la posibilidad de que ambas figuras puedan ser equiparables.

El tratar a las marcas país como marcas comerciales, implica de entrada un evidente problema económico que parte de la registrabilidad de la misma; lo que quiere decir que si el Estado Peruano, por ejemplo, pretende registrar la denominada marca país como una marca común, como lo es cualquier marca conocida en el mercado, dicho Estado debería registrar la marca en cada una de las clases de Nomenclatura Oficial Internacional de Registros de Marcas (es decir, registrarla para productos agrícolas, para zapatería, para productos químicos, para servicios, productos farmacéuticos, etc) y así en las 45 clases con cientos de posibilidades de productos, por lo que el Perú tendría que estar registrando su marca en cada una de éstas clases, no solamente en Perú sino también en todos los países en los cuales el país está exportando sus productos; entonces los costos que ello significaría para el país resultan evidentemente excesivos; registrar pues una marca en todas las clases en aproximadamente 200 países generan costos gigantescos.

Además ello no termina ahí, puesto que también se genera un problema adicional, referido al uso de la marca, y es que el derecho de propiedad industrial determina que si una marca no es utilizada en una circunscripción

particular durante un periodo de tres años, pues la marca puede ser objeto de cancelación por falta de uso; hecho que con mayor razón, amerita una necesaria acreditación de uso en los 200 países, imaginemos, donde la marca está registrada multiplicada por 43 clases; entonces se tendrían que hacer esfuerzos para usar esa marca en todos esos lugares y esto nuevamente puede generar un costo gigantesco que no necesariamente se va a reflejar en la realidad ya que, por ejemplo, tal vez Perú no exporta a Nepal, ni a la República de Costa de Marfil, productos farmacéuticos o zapatos; si en esos países el Perú no exporta esos productos, la marca podría caducar. Entonces esto nos presenta la situación de que la marca en contextos de uso a registro de título de marca tradicional, tampoco es posible ser protegida adecuadamente.

Como vemos, principalmente el análisis económico juega un rol trascendental en éste caso, puesto que expone una notable insuficiencia en cuanto a la perspectiva de marca tradicional aplicada a marca país.

2.2. Protección de la marca país como marca colectiva

Tomando en cuenta que las marcas colectivas son definidas como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva, en la cual el propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa; se entiende por

tanto que este tipo de marcas comúnmente pertenecen a una agrupación de empresas, que su uso está reservado a los miembros de la asociación y que distingue a los bienes o servicios de sus integrantes, de aquellos bienes o servicios similares de personas ajenas a la asociación.

Entonces, tal vez alguien podría decir que la marca país es una marca colectiva, sin embargo, claramente no pertenece a una colectividad, sino a un Estado o a una Nación como conjunto; por tanto, tampoco es apropiada la protección de la marca país como marca colectiva.

2.3. Protección de la marca país como marca de certificación

También podría decirse que las marcas país deben ser tratadas como marca de certificación, no obstante, éstas últimas indican que los bienes y servicios relacionados en un certificado, elaborado por el propietario de la marca, son de determinado origen, manufactura, calidad u otra característica, éstas marcas sólo pueden ser usadas de conformidad con estándares definidos, por ejemplo, la norma ISO 9000.

Es decir, las marcas de certificación no cumplen por sí mismos la función de identificar productos o servicios, sino que únicamente establecen una labor informativa de la calidad o garantía con respecto a estos, y se encuentran bajo la titularidad de terceros; ello implica entonces, que generalmente funcionarían como signos complementarios de las marcas que se aplican a dichos productos o servicios, siempre que los mismos cumplan con ceñirse a

los lineamientos expresamente establecidos por el titular de la marca de certificación.

Ahora bien, lo que podemos evidenciar respecto a las marcas país y marcas de certificación es principalmente que ésta última se encuentra limitada por los productos o servicios a los que podrán ser aplicadas; de igual modo, no abarcan en sí mismas la información contenida en una marca país; y finalmente se limitan únicamente a informar sobre la calidad de los productos a los que son aplicadas, siendo ese el único valor añadido que proporcionan.

Con ello podemos determinar entonces que las marcas país no certifican algo, lo que hace en realidad es sostener que el producto promueve ciertos valores que son mucho más importantes que simplemente certificar que el producto tiene la calidad particular; ya que si bien la marca país cumple en cierto modo las funciones de la marca de certificación, va más allá de únicamente informar sobre la calidad de un producto, o si este cumple con un reglamento o estándar preestablecido, sino que proporciona una información concentrada en sí misma sobre un país, producto o servicio a la que sea asignada.

2.4. Protección de la marca país como denominación de origen

También se ha dicho que otra forma de protección a las marcas país podría ser como una denominación de origen (como nosotros protegemos nuestro pisco, los franceses su champagne, o los mexicanos su tequila, por ejemplo), la cual, como sabemos, es aquella que emplea el nombre de una región o

ámbito geográfico y sirve para designar, distinguir y proteger un producto en función de sus especiales características derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se elabora, considerando factores naturales, climáticos y humanos. Podría decirse entonces que son signos que relacionan a los productos a los cuales son aplicados con determinadas características que son encontradas de forma particular al lugar donde se originan, como por ejemplo Perú protege su pisco, o como los franceses protegen su champagne o como los españoles protegen su queso manchego.

Sin embargo, la marca país no es una denominación de origen de un producto específico, sino es la imagen de un país, es una idea de cómo es un país, es un concepto que promueve el desarrollo y no es un producto específico asociado con un área geográfica particular; por tanto, la protección por denominaciones de origen tampoco sería factible, dado que éstas giran en torno a los factores geográficos, y de algún modo al factor humano, pero en función al proceso de producción; mientras que las marcas país involucran factores sociales, económicos, culturales, e incluso geográficos, pero que son transmitidos en conjunto a la aplicación que se le dé en cada caso.

2.5. Protección de la marca país por competencia desleal.

Finalmente podría hablarse de la posibilidad de proteger las marcas país por competencia desleal, lo que supone que ante la creación y promoción internacional de un marca país, terceros utilizan dicha marca para otros fines que se consideran desleales respecto a dicho Estado, hecho que genera un

problema grave porque eso significaría que ese país y sus autoridades deberían estar litigando nuevamente en 200 países por ejemplo para que su marca no sea utilizada, lo cual generaría un costo muy considerable para un Estado, y si nos referimos al nuestro, pues sabemos y somos conscientes de que no precisamente somos un Estado con gigantescos recursos para éstos temas; entonces la protección por competencia desleal tampoco termina siendo adecuada.

3. Respecto a la adaptación del artículo 6ter del Convenio de Paris para la regulación y protección de las marcas país

Como bien se indicó, varios países han optado por éste mecanismo de protección internacional a sus marcas, como única alternativa cercana que les ofrecería cierto grado de salvaguarda a los fines, intereses y al uso debido de las mismas; ello aunado a la protección tradicional como marcas comerciales mediante el registro en cuanto Estado haya que hacerlo. Perú por ejemplo es uno de los países que ha optado por ésta doble modalidad de registro de su marca.

Pues bien, corresponde analizar entonces los alcances de este convenio y específicamente el extremo referido al tema de nos concierne, contenido en el artículo 6ter (Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales) a efectos de dilucidar el cuestionamiento planteado sobre el grado de razonabilidad existente en la inserción de una nueva categoría distintiva en ésta norma (marcas país) y sobre el intento de adaptación de la referida norma para los fines de protección requeridos.

Para empezar, el Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países.

Como se mencionó, el Estado Peruano no ha sido la excepción en sumarse a la lista de países que han optado por éste registro, es así que actualmente la marca Perú ha tenido que recurrir a la protección de su marca como signo oficial de acuerdo al Artículo 6ter del Convenio de París, con ello, todos los países adscritos a dicho Convenio; siendo ésta, dicho sea de paso, la única norma en el mundo que permite actualmente proteger el nombre de un país (un documento firmado en 1883). Es decir, se ha optado improvisadamente por adaptar un convenio de 137 años de antigüedad a una institución reciente de aproximadamente 20 años de creación; pero, ¿Es éste mecanismo el idóneo y apropiado para brindar una protección legal efectiva a las marcas país? Pues comencemos analizando el contenido expreso de la norma:

Artículo 6ter [Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales]

1)

a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de

la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosíblemente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar. (Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, s.f.)

El artículo 6ter del convenio se refiere a los signos distintivos de los Estados y organizaciones internacionales intergubernamentales y obliga a los países miembros, en ciertas condiciones, a rehusar o anular el registro, y a prohibir la utilización, bien sea como marcas o como elementos de ellas, de ciertos signos distintivos pertenecientes a los países miembros y a ciertas organizaciones intergubernamentales.

La norma del Art. 6ter no se aplica si las autoridades competentes del país miembro permiten la utilización de sus signos distintivos como marcas. Del mismo modo, las autoridades competentes de las organizaciones intergubernamentales pueden permitir a otros que utilicen sus signos distintivos en calidad de marcas.

Los signos distintivos de Estados a los que se refiere el Artículo 6ter son los escudos de armas, banderas y otros emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía y toda imitación de los mismos desde el punto de vista heráldico. Y para aplicar las disposiciones del Artículo 6ter, se ha establecido un procedimiento según el cual los signos distintivos de los países miembros y de las organizaciones intergubernamentales interesadas son comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI, que a su vez los transmite a todos los países miembros.

Tomando el caso peruano como ejemplo, sucedió que cuando dicho país depositó su marca ante la OMPI con la finalidad de que ésta sea protegida en los más de 180 países miembros, Estados Unidos, en el año 2012, observó la misma y declinó de reconocerla porque consideraba que no cumplía con todos los requisitos establecidos por el Convenio de París (al sostener que un signo país debe protegerse a través de su artículo 6ter), y como consecuencia de ello, lo que se tendría que hacer es ir país por país para registrar la marca, por los cuales hay que pagar tasas oficiales en cada una de las 45 clases (en los aproximadamente 200 países), hecho que presupone un costo excesivamente elevado. La razón de dicha negativa es que Estados Unidos tiene como política no reconocer los nombres de los países como signos para efectos comerciales, y aparentemente no han terminado de comprender la real dimensión de una Marca País, y parecería que la asimilan como una marca cualquiera que incluye la designación o nombre de un país, cuando claramente no es así.

Pues bien, como ya lo referíamos, el propósito real del Artículo 6ter es que los símbolos del Estado, los cuños, escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los países de la Unión, sean protegibles, pero la inserción de las marcas país en este grupo de categorías genera a su vez otro problema, ya que si decimos que la marca país es un emblema patrio, es un cuño del estado, o es el equivalente al escudo nacional, nos encontraríamos con una situación jurídica que no termina favoreciendo a las marcas país, porque entendemos que el escudo nacional, el cuño nacional, o los emblemas o símbolos del estado son de dominio público, es decir todos los peruanos tenemos derecho a usar la bandera, el escudo, los emblemas nacionales al ser parte de nuestra historia, de

nuestro haber, por el hecho de ser peruanos (en tanto los fines de tales usos se encuentren dentro de los márgenes de la moral y las buenas costumbres, se entiende). Entonces el efecto inmediato que se obtendría del supuesto en que la marca país se considerara como un símbolo patrio, sería que dichas marcas pasarían a ser de dominio público y por lo tanto todo el mundo podría utilizarla, y si llegamos a ese punto, evidentemente sería muy complicado verificar qué tipo de uso se le está dando, y retornaríamos al problema de que cualquiera la podría utilizar para cualquier cosa.

Por otro lado al consignar a las marcas países dentro de las categorías recogidas por éste artículo en mención, como punzón oficial o signo de garantía, por ejemplo, notaremos que la protección está orientada a una serie de productos y servicios limitados, y no queda claro cuál es el alcance de la garantía que otorga; si ésta únicamente está dirigida a señalar que efectivamente dichos productos o servicios provienen del país titular, o que cuentan con determinada calidad (funcionando como una marca de certificación administrada por un Estado). Asimismo, si se buscaría un equilibrio entre las marcas país y las demás categorías inmersas en el artículo 6ter, debemos primero determinar si tales marcas tendrían el carácter de inherentes al Estado al que pertenecen, al nivel de las banderas o escudos oficiales, o si más bien se trata de una estrategia social, económica y cultural desarrollada por los Estados a través de sus instituciones correspondientes para concentrar los valores de tales países en un signo distintivo, considero que va por ésta última.

En consecuencia, habría que analizar hasta qué punto es posible flexibilizar ésta norma para poder aplicarla eficazmente en concordancia con el modo de utilización

de las marcas país actualmente, puesto que los Estados han buscado proteger estos nuevos signos por una serie de medios legales posibles, pero al no existir opciones o métodos eficaces, aplicables directamente a las marcas país, se han visto en la necesidad de recurrir precisamente al referido artículo 6ter pese a las limitaciones que implica.

A partir del análisis sobre la adaptación del art. 6ter del Convenio de Paris para la regulación y protección de las marcas país, a la que países como el nuestro se han acogido a través del sistema de registro adoptado en la OMPI; queda claro entonces que éste registro evidentemente no proyecta la naturaleza específica de las marcas país, dado que en primer lugar, limita su protección a un cierto grupo de productos y servicios, como si se tratara de un signo distintivo común, y por otro lado, la consideración de símbolo oficial de garantía, es solo una de las muchas funciones que cumple una marca país; y es que el problema surge al hallarnos ante una modalidad de registro que fue utilizada para proteger signos heráldicos o emblemas de Estados, más no marcas país desde luego, por tanto las limitaciones en este extremo saltarán a la vista.

A propósito de lo expuesto, el Dr. Luis Diez Canseco concluye lo siguiente:

Existen diversos tipos de marcas, como son las de productos y servicios, las de certificación o colectivas. Lo que ocurre con las marcas país es que ellas no encajan dentro de ninguna de las categorías jurídicas existentes a la fecha. Los países también tienen símbolos patrios, como es el caso de la bandera, el escudo o el himno nacional. La marca o signo país tampoco entra dentro de esta categoría. La Marca País es un signo especial, *sui generis*, que sirve para promover la integridad del país. Es un signo que ayuda a hacer marketing del Perú y promover lo bueno que podemos ofrecer. **Por ello es que se necesita analizar su naturaleza jurídica e identificar el mejor mecanismo para protegerla internacionalmente.** (Canseco, "Panel: Marca país", 2014)

Y es que evidentemente lo que proporciona el derecho sobre una marca es la exclusividad del uso, pero si no la tenemos debidamente protegida, entonces cualquiera la puede usar deliberadamente sin cumplir ningún estándar ni parámetro, siendo éste precisamente el riesgo concreto al que nos referimos.

Dicho esto, entonces, podríamos iniciar a consolidar la idea de creación de una norma internacional gestionada por la OMPI, que permita crear una base para conceptualizar a las marcas país de forma local o regional. Ante ello la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual está tratando de promover la idea de adoptar un marco internacional en materia de marca país.

Siguiendo dicha línea, la iniciativa específica que planteamos en el presente trabajo está orientada a establecer un Tratado Internacional específico y especial para la protección de las marcas país; por lo que vamos a trasladarnos a lo ocurrido con el símbolo olímpico (anillos entrelazados) para entender la idea que se quiere plasmar, pues bien, el Comité Olímpico Internacional tuvo el mismo problema detectado en el caso de las marcas país, pues tenía que registrar el símbolo olímpico en todas las clases y en todos los países, esto significaba que el referido Comité iba a gastar montos excesivamente elevados de dinero para proteger el símbolo olímpico que es un símbolo universal y que pertenece a la colectividad deportista del mundo; entonces se analizó la problemática que es muy parecida a la de la marca país y se estableció y adoptó finalmente un Tratado Internacional que es el “Tratado de Nairobi” para la protección del símbolo olímpico mediante el cual todos los países

que eran miembros de este tratado reconocieron y se comprometieron a proteger y no registrar el símbolo olímpico, ni parecidos a él, como marcas de sus Países.

Por consiguiente, la idea que se propone es realizar un proceso parecido al del símbolo olímpico, a partir de la suscripción de un Tratado Internacional para la protección de las marcas país; entonces con ese Tratado Internacional lo que sucedería es que todos los países que suscriben dicho tratado, reconocerían la marca país en sus jurisdicciones e impedirían que terceros usen las marcas que están claramente registradas, incluso similares a ellas, en este Tratado y el mecanismo sería tan simplificado que el Perú notificaría a la OMPI haciendo de conocimiento que Perú ha adoptado éste símbolo como marca país, y lo que haría ésta Organización por su parte es notificarle a todos los países que son miembros del tratado sobre la existencia de tal símbolo que representa al Perú y automáticamente todos los países que suscribieron el tratado reconocerían dicho símbolo e impedirían registros de marcas iguales o parecidas al símbolo Perú y eso lo harían también otros países, con lo cual se facilitaría el sistema de protección de estas marcas tan importantes para el futuro, para nuestra comunidad y para nuestro desarrollo económico.

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1 Discusión

4.1.1. Sobre la registrabilidad de las marcas país

Este es el principal problema que se desprende de la ausencia de un registro único de marcas país, dado que la mayoría de países, para proteger su marca, deben acudir a cada Estado para registrar la denominada marca país como una marca común, como lo es cualquier marca conocida en el mercado, y hay miles de marcas que son registradas anualmente; lo que implica que cada Estado tendría que registrar la marca en cada una de las clases de Nomenclatura Oficial Internacional de Registros de Marcas con cientos de posibilidades de productos; procedimiento que cada País tendría que realizar no solamente en su territorio nacional sino que también tendría que hacerlo en todos los países en los cuales dicho país está exportando sus productos; entonces, es evidente que los costos que se generan para el país son muy elevados, tomando en cuenta además que ello produciría un problema adicional: el derecho de propiedad industrial establece que si una marca no es usada en una circunscripción particular durante un periodo de tres años, la marca puede ser objeto de cancelación.

Resalta por sí sola entonces la necesidad de creación de un registro de marcas país diferenciado al de marcas comerciales, partiendo de la clara realidad que anula la posibilidad de compatibilización entre ambas, dada las limitaciones de protección así como los costos altamente elevados que se generarían de no ser

así, ello sumado a la distinción entre las particularidades de cada una, resaltando principalmente el que las marcas país no se encuentran destinadas a identificar productos y servicios, ni a considerar al país titular como un origen empresarial, sino más bien, a representar precisamente a los países, quienes a través de sus gobiernos trabajan en la generación de expectativas, identidades y percepciones globales en mérito a lo que su territorialidad positivamente puede ofrecer; razón por la cual, todo este dilema suscitado ha generado la búsqueda por parte de los estados de una protección para estos signos utilizando medios como en los del caso peruano (las dos vías antes indicadas), mientras que otros simplemente llevan a cabo una protección marcaria tradicional, hecho que enfatiza la urgencia de crear ese marco jurídico, a mi criterio, *sui generis*, que parta de la premisa de que las marcas país son signos de excepción y distintos a las figuras actualmente existentes.

Pues bien, en este aspecto importante, debemos indicar que hay algunos Estados que buscan protección de sus marcas a través de la flexibilización del artículo 6ter del convenio de París, artículo que genera una protección a los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y garantía bajo titularidad de los estados, frente a terceros que quieran obtener derechos marcarios en base a ellos, sin permiso de las autoridades competentes; sin embargo, cabe reiterar que el registro como punzón oficial se encuentra dirigido a proteger una serie de productos y servicios limitados (como si se tratara de un signo distintivo común), y no se entiende de manera clara cuál es el alcance de la garantía que otorga; por tanto podría decirse que este mecanismo ofrece una

protección improvisada por la flexibilización forzosa a la que tiene que someterse dada la circunstancia de vacío legal que se presenta. Por otro lado, otros países simplemente llevan a cabo una protección marcaria tradicional, que consiste en lo que ya se ha venido desarrollando (registro como marcas comerciales), lo cual también ya se ha determinado que es un mecanismo insuficiente.

Como bien se indicó, el Estado peruano ha optado tanto por un registro en la OMPI en base al artículo 6ter del Convenio de Paris, como por el registro tradicional como marca en el INDECOPI, en las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza, ante lo cual pueden encontrarse posiciones a favor, estableciendo que no existe incompatibilidad en buscar protección por ambas vías al seguir siendo el titular de las marcas el Estado y centrar en él mismo el control de su licenciamiento o autorización de uso (a pesar que a nivel de marca se encuentra registrado a favor de PROMPERU, una entidad dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo); y en contra, pues no encuentran compatibilidad entre las dos figuras, precisamente por los métodos o de autorización de uso o de licenciamiento.

De cualquier modo, surge la necesidad de crear un marco jurídico *sui generis*, que parta de la convicción de que las marcas país son signos de excepción y distintos a las figuras actualmente existentes, y a través de la cual se simplifique el proceso de registrabilidad de las marcas países, y que a la par garanticen de manera óptima su protección frente a terceros no autorizados para usar estos

signos que exigen literal y legalmente el cumplimiento de determinados requisitos y estándares, a fin de no distorsionar la imagen y reputación que un país se ha preocupado en proyectar hacia el exterior para generar una concepción positiva y un mejor posicionamiento económico y social en el mercado, con el cual se promuevan mayores inversiones, exportaciones y turismo.

Ahora bien, respecto al problema adicional del que nos referíamos líneas arriba, referido a la cancelación de una marca luego de transcurrido el plazo de 3 años consecutivos de no ser usada en una circunscripción particular, vemos que tenemos otro inconveniente del que tendríamos que prescindir en la propuesta de creación de un marco normativo específico, puesto que el derecho adquirido a través del registro de una marca país, no deberían estar sometidas a una duración determinada, sino que tendrían que ser consideradas de uso exclusivo y permanente, porque ya existió un reconocimiento e identificación del signo por los consumidores a nivel nacional e internacional, debiendo quedar abierta la posibilidad de poder variar las características de un signo, conservando la protección del anterior por ya haber sido reconocido como una marca país, con todo lo que ello implica.

4.1.2. Sobre el aprovechamiento indebido de las marcas país

En este caso, el riesgo de aprovechamiento indebido puede tener dos aristas: la primera está referida al uso injusto del prestigio que ha obtenido un signo país en el mercado global que implica la posibilidad de que un tercero se aproveche indebidamente de ese prestigio, para consignar dicha marca a determinados

productos que éste exporta (que realmente no tienen los estándares de calidad garantizados) valiéndose de la buena reputación obtenida por la marca país que es utilizada en los productos referidos, quebrantando de tal modo la conexidad real y sustancial entre la marca país y el producto al que identifica dicho signo y con el cual se garantiza determinados estándares de calidad; la segunda posibilidad tiene que ver con la asociación negativa que puedan atribuirle terceras personas, a través de su uso para fines diferentes a los establecidos por cada país, con la finalidad de desprestigiar la marca país, la imagen y el posicionamiento obtenidos por ésta.

Como se ha venido indicando, se entiende que un país invierte millones de dólares en todo tipo de campañas, pero siempre cabe la posibilidad de que cualquier empresa o persona a nivel nacional o internacional pudiera utilizar indebidamente éstos signos, para la cual un país establece parámetros muy estrictos sobre cómo tiene que ser utilizado, porque no se quiere que esa marca se vulgarice o que se asocie con cuestiones negativas que distorsionen y afecten la imagen de un país y sus fines esenciales; si la idea de la marca Perú, por ejemplo, es que estén asociadas con lo positivo del país, no se podría permitir que la marca sea utilizada para fines diferentes a esa asociación positiva, porque ello evidentemente generaría una afectación directa en la imagen del país, y en todo lo que ello implica.

Como podemos deducir, en la medida que nuestra marca país se internacionaliza a grandes pasos, surge también la necesidad de protegerla de todo tipo de usos

inadecuados por terceros, que sin contar con una autorización la emplean para fines no deseados. Y es a este nivel que entra a tallar el derecho para cubrir vacíos que evidentemente requieren de una regulación emergente.

Recordemos que la marca país es un instrumento a través del cual un Estado realiza esfuerzos para promover sus exportaciones, atraer inversiones, potenciar el turismo, así como brindar una imagen positiva que se sustenta en su historia, cultura, tradiciones, gastronomía, costumbres y otros elementos intangibles que confieren a un Estado una singularidad o identidad. Se trata entonces de forjar recordación y sentido de la calidad a fin de resaltar su competitividad, y los peruanos en conjunto debemos apoyar todos los esfuerzos que se despliegan para que exista un tratamiento jurídico internacional en esta materia, a efectos de evitar el uso deliberado de estos signos.

Por ejemplo, son conocidos los casos en que, personas latinoamericanas que exportan cerámicas y otros bienes en el extranjero lo hacen con la consignación de la marca Perú en los referidos productos, ya que, de ese modo, y en atención a la buena calidad que proporciona nuestro país en este tipo de productos y muchos otros, sus productos tienen mayor acogida y comercialización en el mercado como respuesta, cosa que no ocurriría tal vez con la misma magnitud, de no recurrir a éste acto indebido y de mala fe.

Asimismo, PROMPERÚ ha registrado otros casos en los que empresas como:
IMPORTADORA ABLIMATEX EXPORT SAC e YLLACONSA &

ASOCIADOS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; BEER PONG PERU SAC, HARI NATURA SAC y TEXTIL TRADING P & F SAC; PRODUCTOS RICOPAN SAC, PRODUCTOS VANS SAC y D´VIERI PERÚ SAC; y, DECOR DE CHINA SAC, fueron intervenidos a causa de realizar importaciones de productos que contenían el logotipo de la marca Perú sin contar con la autorización correspondiente, por lo que se les inició acciones ante INDECOPI por infracción.

Otro caso suscitado es uno internacional, se trata de Jamaica, que ha sufrido una afectación considerable en su marca, al asociarla con una bebida alcohólica, y ello constituye una infracción a los derechos de exclusividad del país.

Casos como éstos son precisamente los generadores del quebrantamiento entre una marca país, sus fines y los parámetros establecidos en los reglamentos de uso, hechos que terminan siendo los causantes del daño en la imagen positiva y confiable que un Estado se preocupa por proyectar hacia el exterior a través de una serie de estrategias y elementos que en su conjunto tienen la capacidad y el reto de posicionar al país en el mundo.

4.1.3. Sobre la insuficiencia de reglamentos actuales para el uso de las marcas país

Como veníamos indicando, el sistema aplicable hoy en día en aquellos países en los cuales existe normativa especial, es el de reglamentaciones que básicamente lo que regulan es el procedimiento para solicitar la licencia de uso de la marca, así como también evidentemente los requisitos y prohibiciones correspondientes a la misma.

Si nos ubicamos en América Latina, a efectos de analizar el contenido de sus reglamentos, encontraremos que, por ejemplo, en México, las pautas o reglas están contenidas en un manual de uso de marca, y no en un reglamento propiamente, en él se establecen los lineamientos para la utilización, comercialización y explotación de su marca, así como la conservación de la estética de su signo, se identifica además el concepto de marca país y de ello se infiere que los usos contrapuestos a los valores establecidos serán inaceptados. En Europa (España por ejemplo), tampoco existe precisamente una reglamentación estricta en el ámbito de su marca y su acceso a ellas, lo que aplica es únicamente un formulario dirigido a cualquier ciudadano que esté interesado en solicitar el uso de la marca país, explicando los fines para los cuales desea utilizarla, lo que hace suponer una evaluación previa del caso en concreto, a efectos de garantizar la correcta promoción del país y de los valores que se desean promover. Argentina por su parte sí cuenta con su “Reglamento Para el Uso de la Marca País Argentina”, el cual aplica la autorización de uso por licencias y en la que se indican las prohibiciones en la utilización de su marca en actividades o fines políticos, religiosos, contrarios a su Constitución Política, y que por algún motivo sean contrarios a la promoción de la imagen del país, asimismo desarrolla el procedimiento de solicitud, en la que existe la posibilidad de solicitar una reevaluación de la solicitud de marca en caso de haber recibido una respuesta negativa en un primer momento; además, aplica la capacidad de representación de esta marca a través de las figuras del embajador (un nacional) y representante (un extranjero). En Costa Rica también se establece un sistema de licencias de uso, que se subdivide en tres tipos de uso: el corporativo u

organizacional (referido al uso que las empresas puedan darle a esta marca a nivel promocional); y la licencia para el uso en productos, en tanto éstos reflejen los valores inherentes a la marca país y su imagen; y los usos especiales, que están dirigidos al ámbito comercial, en las actividades de promoción de las exportaciones o la atracción de inversiones. Ecuador, igualmente regula las licencias de uso a través de un reglamento, incluyendo de igual modo una distinción de tipología: en servicios, en productos de comercialización nacional, en productos de exportación y uso en eventos. Asimismo, dicho reglamento configura como deber del licenciatario de la marca país, denunciar cualquier uso indebido de un tercero a este signo, con lo que se facilita el tema de fiscalización y reducción de costos, pues sería bastante complejo la supervisión directa de la autoridad competente ante posibles incumplimientos al reglamento a nivel nacional e internacional.

En Perú, contamos con el “Reglamento para el Uso de la Marca País” (2011) aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 153-2011-PROMPERÚ-SG, el mismo que tiene por objeto establecer disposiciones que rigen el uso de la Marca País Perú, es decir, para quienes solicitan y obtienen una licencia de uso de la referida marca, o para quienes han sido designados como Embajadores de la misma; ello autorizado únicamente por PROMPERU al ser titular exclusivo de los derechos de la Marca País Perú; para lo cual, en dicho Reglamento también se establecen los tipos de licencias de uso (institucional, uso en productos y en eventos), el procedimiento para la obtención de tales licencias y los parámetros en cuanto al uso de la marca.

Ahora bien, respecto al tratamiento actual que se brinda a la marca país Perú en la legislación, como lo veníamos indicando, hablamos de dos vías adoptadas: por un lado como marca comercial bajo los lineamientos de la Decisión N° 486, en la que básicamente se establecen directrices de protección de la propiedad industrial, requisitos y procedimientos para la obtención de determinado elemento que compone la propiedad industrial, así como para su registro, brindando una regulación genérica de marcas comunes evidentemente; además, la protección se circunscribe únicamente para los 4 países andinos, lo cual no aporta firmemente a la magnitud de protección legal que requiere específicamente una marca país. Y por otro lado bajo los lineamientos del Artículo 6ter Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial referida a las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales, habiéndose determinado que su aplicación se torna compleja en tanto no puede ser adaptable a la naturaleza de las marcas país, partiendo precisamente de los años de antigüedad en la creación de dicha norma, redactada y diseñada en otro contexto y para otro tipo de figuras comerciales con esquemas y fines particulares, que no guardan vinculación con la que es materia de estudio .

En consecuencia, tales normas resultan insuficientes por las razones anteriormente expuestas, y ello evidentemente merece una pronta atención y solución normativa, puesto que las marcas país obviamente trascienden fronteras internacionales y por tanto su uso puede tornarse inescrupuloso e indebido con efectos contrarios a los realmente queridos por un país, en tanto no se cree un

mecanismo de protección internacional que recoja una normativa con la debida regulación especial que este tipo de marcas merecen, y se controle de tal modo la utilización de las mismas; hablamos de un marco normativo que tenga por finalidad, dentro de todo, facilitar básicamente el tema de la registrabilidad que hoy en día es lo que representa la génesis de la situación problemática, dado que, como bien se sabe, el derecho de exclusividad del uso sobre una marca, es lo que en definitiva brindaría la protección debida, y ello se adquiere únicamente a partir de la registrabilidad, caso contrario (y en mérito a que el registro de marcas países sigue el mismo procedimiento que la marcas comerciales), si se omite registrar la marca país en algún Estado en cada una de las clases de la nomenclatura oficial, quiere decir que esa marca se encuentra automáticamente desprotegida legalmente como efecto de su cancelación, y cualquiera podría hacer uso de ella deliberadamente sin cumplir los estándares requeridos y sin la debida observancia establecida por los propios Reglamentos Estatales para el uso sus marcas, en donde constan lineamientos claros de utilización de tales signos.

Vemos entonces que la inclusión de las marcas países dentro de las marcas convencionales, como si se tratasen de la misma especie comercial, no ha resuelto en nada el problema, por el contrario ello ha generado aún mayores trabas burocráticas y económicas para los Estados, es a partir de ello básicamente que la esencia de éstas marcas reafirman una necesidad latente de uniformización a través de un posible tratado internacional que es lo que planteamos precisamente en este trabajo de investigación,

Debemos, primero que nada, tener plena conciencia de la importancia que engloba una marca país para cada Nación, y los perjuicios que impactarían en la imagen y reputación del país como resultado de su uso indebido; recordemos que uno de los fines de la marca Perú es generar orgullo e identificación del país y de impulsar los tres pilares: turismo, inversión y exportación; para que ello traiga resultados idóneos, el Estado peruano se preocupa por promocionar de manera óptima al país a través de campañas de difusión y comunicación para permitir ser identificados en el mundo como fuente de productos y servicios de exportación de calidad, y como un lugar donde pueden hacerse buenas y rentables inversiones, y con ello generar un crecimiento económico y un posicionamiento global sustanciales.

Y es que la creación de una norma *sui generis*, también encuentra fundamento precisamente en las ventajas que implica el poder abordar todos los aspectos de la marca país, así como las particularidades que presenta este signo distintivo. No obstante, debe aceptarse que ello efectivamente no conlleva un recorrido sencillo, o de corto plazo, pues implica algunos inconvenientes como por ejemplo el aspecto concerniente al alcance general de la norma, pues como se ha mencionado una de las principales causas por las que debe considerarse a las marcas país como un nuevo tipo de signo distintivo, y en mérito a ello, desarrollarse la normativa correspondiente, es por la necesidad de uniformización de conceptos, valoraciones y protección de dicho signo, pero de manera independiente. Y en este trayecto, puede tornarse un tanto complicado generar una norma de alcance global que se enfoque únicamente en el

tratamiento de las marcas país, y en el que probablemente se presenten problemas de negociación en un tentativo tratado con países que no comparten las mismas concepciones o intereses tal vez; pese a ello, no es imposible finalmente lograr ese consenso que finalmente sería lo más conveniente para los países; y es precisamente a ello a lo que debe aspirarse tomando en cuenta que la magnitud y alcance de un tratado internacional atribuye una regulación con mayor potencia y respaldo legal que una norma legal o regional por ejemplo, que son precisamente los intentos que se han venido realizando, y que desde ya representan una buena iniciativa.

4.1.4. Sobre la propuesta planteada por la delegación peruana ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Como bien se ha mencionado, ante la inexistencia de un marco normativo legal de protección internacional a las marcas país, el gobierno peruano, liderado por INDECOPI, ha venido desarrollando una serie de gestiones e iniciativas a nivel internacional ante la OMPI, a efectos de diseñar una convención internacional que sea muy clara y precisa a las necesidades del presente siglo, a fin de permitir el registro de las marcas país de todo el mundo a través de un procedimiento especial para protegerla de manera adecuada, simple, eficaz y económica.

En ese camino, nuestro país optó, en abril del año 2018, por presentar ante la OMPI una “Propuesta de la República del Perú para el reconocimiento y protección de marcas país” ((OMPI), 2018), partiendo por considerar que la

marca país constituye un signo distintivo *sui generis* porque, pese a su denominación, no está destinada a ser una marca comercial (ordinaria, colectiva o de certificación) dado que no se aplica a un producto o servicio específico de una empresa particular. También precisa que éste tipo de marcas no operan en el ámbito del derecho privado como en el caso de las marcas comerciales, por lo tanto, no deben limitárselas a ese nivel en su reconocimiento y protección.

Es así que la propuesta está fundamentada básicamente en la falta de una definición concertada sobre la marca país en el escenario internacional, razón por la cual algunos Estados han optado por tratar a sus marcas país como si fuesen marcas comerciales, procediendo a registrarlas como tales. Sin embargo, como ya se ha visto, tal registro provee una protección limitada y demanda un presupuesto elevado.

Además de ello también considera que se estaría degradando el estatus espacial que caracteriza a los signos país, al tratarlas como marca comercial, y con ello se estaría rebajando también al Estado concernido a la categoría de persona de derecho privado, equivalente al de las empresas comerciales que registran sus marcas. Y considera que ello tiene consecuencias y efectos gravosos, sobretodo en el ámbito de la defensa y posterior observancia de los derechos exclusivos sobre la marca país.

Por lo antes expuesto, resaltan la clara evidencia de que las marcas país necesitan de un procedimiento especial que les permita, de conformidad con su particular

naturaleza, ser protegidas de manera simple, eficaz, económica y con carácter internacional, a fin de evitar el registro y el uso no autorizados de signos idénticos o similares por parte de terceros, complementando de tal modo la vía ofrecida por el referido Artículo 6ter del Convenio de París.

Por lo que se concluyó en la pertinencia de establecer un régimen para el reconocimiento de las marcas país entre los Estados miembros, a fin de mejorar su protección frente al posible registro o uso no autorizados de signos idénticos o similares; régimen que debería ser sencillo, eficiente y económico, y estar basado en la comunicación recíproca de las marcas país y en una protección de oficio de las mismas.

Es así como en dicha propuesta se plantea un régimen tentativo en el cual se consignan algunas disposiciones especiales sobre marcas país, a través de las cuales se pretende proporcionar un alcance más especializado respecto de las mismas, tal como podemos verificar y deducir del anexo n° 4 detallado en el presente trabajo.

Con ello, Perú ha ido trascendiendo notablemente, logrando un importante posicionamiento en el mundo por tales aportes, no obstante, aún hay un camino por recorrer hacia la protección internacional de éstas marcas y evitar su uso inescrupuloso alrededor del mundo.

4.2 Conclusiones

1. Aunque puedan encontrarse algunas semejanzas entre las marcas país y las marcas convencionales u otros signos distintivos existentes, no podríamos homologar exactamente sus particularidades y mucho menos su tratamiento legal, dado que finalmente se tratan de figuras heterogéneas en mérito a sus alcances y a la esencia que las compone; en lo que a marcas país respecta podemos decir que su principal factor diferenciador, es la magnitud de información que se concentra en ella y la importancia de los efectos en la imagen de cada país como consecuencia de su uso, el cual debe ir encaminado en función a sus fines, propósitos y parámetros establecidos expresamente.
2. De lo anterior podemos concluir que efectivamente resulta indispensable la materialización de un marco jurídico especial y específico que no se limite únicamente a regular sobre el modo de autorización y utilización de éstas marcas a terceros, pues para ello existen los reglamentos de usos en cada país; sino que también en dicha norma se desarrollen sus particulares alcances en función a su naturaleza jurídica.
3. La razón por la que se plantea la propuesta de creación de una norma específica está fundamentada también en la trascendencia que ha alcanzado las marcas país en el mundo en los diferentes ámbitos que se propone difundir y reforzar para lograr el mejor posicionamiento en el mercado global, pues la apreciación o valoración que genera en los productos, servicios, o todo aquello en las que se aplica es fundamental, tomando en cuenta además que entre mayor sea la preferencia de consumo por la calidad que se proyecta como nación, pues más óptima será la valoración de la imagen del país.

4. La aparición de esta nueva figura nos orilla inevitablemente a la idea de una regulación o tratamiento legal meramente original por tratarse de un signo con naturaleza jurídica propia; que aun con la complejidad que ello amerita, sería finalmente la solución más sólida y consciente a la larga, que es lo que en definitiva se pretende; de hecho desde ya algunos países vienen presentando propuestas hacia la OMPI con miras a generar precisamente una protección de alcance global, propuestas que inicialmente estuvieron enfocadas en una solución más breve y factible, podría decirse, tales como la creación de normas nacionales o regionales basadas en el Convenio de la Unión de París.
5. En definitiva, aunque el camino no sea corto ni sencillo, lo más conveniente para la protección de los signos país será brindarle un tratamiento uniformizado y especial a través de tratados internacionales en los cuales se plasme una estructura propia haciendo énfasis en la relevancia de tales marcas para el derecho de propiedad industrial, así como la protección y el respeto de las marcas país de las partes a través de artículos literalmente expresados.

REFERENCIAS

- (OMPI), O. M. (05 de abril de 2018). Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_39/sct_39_9.pdf
- ANDINA, T. D. (2014). *Propuestas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Obtenido de <http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/images/AGENDA%20POSITIVA%20TJCA>
- Anholt, S. (2013). *"Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International"*. Obtenido de The Journal of Public Diplomacy: <http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=exchange>
- Camarena, H. M. (01 de 11 de 2009). *Positivismo y antipositivismo*. Obtenido de <http://docencia.fca.unam.mx/~jpaz/blog/?p=117>
- Canseco, L. J. (09 de Diciembre de 2014). "La marca de un país su importancia y desarrollo". *Numbers Magazine*.
- Canseco, L. J. (2014). "Panel: Marca país". *XVIII Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de asipi*.
- Canseco, L. J. (2018). "La necesidad de proteger nuestra Marca País (II)". *El Peruano*, 2.
- Contreras, A. M. (2014). "Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú". *Foro Jurídico*, 68.
- Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*. (s.f.). Obtenido de Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3471298/convenioparis.pdf/bf4a61f9-452c-767d-23a1-05785fcf9996>
- Costa, J. (2004). *"La Imagen de Marca: un fenómeno social"*. Madrid: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- De Roca, S. P. (2016). Marca país: el registro de su identidad. *"Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual"*, 95.
- DECISIÓN 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial)*. (14 de septiembre de 2000). Obtenido de https://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad_pi/decision486_2000.pdf
- Delgado, O. C. (2007). La marca: su definición, sus elementos y su gestión. *Gestiopolis*, 26.
- Felipa, P. B. (2014). "El desarrollo de la marca país: base para posicionarse a través de las exportaciones no tradicionales". *Economía Regional*, 119.
- Gómez, T. M. (s.f.). *Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú*. Obtenido de "Promperú inicia III Foro Internacional de Marcas País": <https://www.mincetur.gob.pe/promperu-inicia-iii-foro-internacional-de-marcas-pais>

- INDECOPI. (s.f.). *Clasificación Internacional de Productos y Servicios*. Obtenido de <https://indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.pdf/2ac6ef66-96c8-4d8b-8656-57d749103fa8>
- INDECOPI. (s.f.). *Registro de Marca y Otros Signos*. Obtenido de https://www.indecopi.gob.pe/documents/2879220/2881490/GUIA_REGISTRA_MARCA
- Kluwer, W. (s.f.). *Wolters Kluwer*. Obtenido de https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAA AEAMtMSbF1jTAAAUUNTY1NjtbLUouLM_DxbIwMDC0MDI3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAaUZUozUAAAA=WKE
- Martínez-Villalba, J. C. (2003). Principios del Derecho de Marcas. *DOMINUS INTELLECTUALIS*.
- Moon, M., & Millison, D. (2001). *"Firebrands: cómo construir lealtad de marca en la era de Internet"*. Bogotá: McGraw-Hill.
- Núñez, L. J. (2014). "La marca de un país, su importancia y desarrollo". *Numbers Magazine*, 3.
- OMPI, O. M. (08 de julio de 2013). *"Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas: Estudio sobre la protección de los nombres de países"*. Obtenido de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_29/sct_29_5_rev.pdf
- Ordóñez, U. S. (s.f.). *"El Positivismo Jurídico"*. Obtenido de [file:///C:/Users/SONY/Downloads/61412-178168-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/SONY/Downloads/61412-178168-1-PB%20(2).pdf)
- Piercechi, I. G. (2018). "Perú lidera iniciativa de protección legal de la 'Marca país' a nivel regional". *Diario Gestión*.
- Randal, G. (2002). *"Branding guía práctica para el planear su estrategia de marcas"*. México: Panorama Editorial.
- Reglamento para el uso de la Marca País*. (31 de diciembre de 2011). Obtenido de http://marcaperu.peru.info/Public/reg_ES.pdf
- Romero, R. B. (2019). Indecopi busca registrar la Marca Perú en el mundo para evitar su uso inescrupuloso. *Gestión*.
- Salazar, S. C. (2018). "Perú lidera iniciativa de protección legal de la 'Marca país' a nivel regional". *Diario Gestión*.
- Sanjuán, J. M.-Z. (2015). "Brand". *La cultura del Marketing*, 3.

ANEXOS

ANEXO n.º 1. DECISION 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

DECISION 486

Régimen Común sobre Propiedad Industrial

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS:

El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 344 de la Comisión;

DECIDE:

Sustituir la Decisión 344 por la siguiente Decisión:

REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO VI DE LAS MARCAS

CAPITULO I

De los Requisitos para el Registro de Marcas

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
- m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
- n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
- o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
- p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
- e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
- f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
- g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

CAPÍTULO II

Del Procedimiento de Registro

Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) el petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalecerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.

Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de registro de marca;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;
- f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
- h) la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

- a) la indicación que se solicita el registro de una marca;
- b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y,
- e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 141.- Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.

Artículo 142.- Cuando el solicitante deseara prevalecerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

Artículo 149.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- a) que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
- b) que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
- c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

CAPITULO III

De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca

Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a

la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Artículo 160.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

CAPITULO IV

De las Licencias y Transferencias de las Marcas

Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarrea riesgo de confusión.

Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

Artículo 163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales

Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

CAPITULO V

De la Cancelación del Registro

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

- b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y
- c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

CAPITULO VI

De la Renuncia al Registro

Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

CAPITULO VII

De la Nulidad del Registro

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

Artículo 173.- Serán de aplicación al presente Capítulo las disposiciones del artículo 78.

CAPITULO VIII

De la Caducidad del Registro

Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.

ANEXO n.º 2. Reglamento para el uso de la marca país Perú.

REGLAMENTO PARA EL USO DE LA MARCA PAÍS

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Del objeto

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen el uso de la Marca País Perú, de la cual es titular la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

Artículo 2º.- Del ámbito de aplicación

El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio para todas las unidades orgánicas de PROMPERÚ y las personas naturales y jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que solicitan y obtienen una licencia de uso de la Marca País Perú.

Artículo 3º.- De las definiciones

A efectos de la aplicación del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones:

- a. Persona natural con negocio: Persona domiciliada en el Perú que cuenta con Registro Único de Contribuyente (RUC) y realiza actividades económicas.
- b. Persona jurídica nacional: Entidad constituida bajo la normativa nacional, domiciliada en el Perú, que cuenta con RUC y realiza actividades económicas con o sin fines de lucro, no siendo relevante la procedencia del capital de constitución y/o inversión. Pueden ser de derecho público o de derecho privado.
- c. Persona jurídica extranjera: Entidad constituida bajo normativa extranjera, domiciliada en el país de su constitución, que realiza actividades económicas con o sin fines de lucro, contando con la documentación emitida por las autoridades competentes que acredita su existencia y su actividad económica.
- d. Marca País: Marca País Perú.
- e. Licenciante: PROMPERÚ, titular de la Marca País.
- f. Licencia de Uso: Autorización de uso de la Marca País otorgado por PROMPERÚ.
- g. Certificado de Licencia de Uso: documento en el que consta la Licencia de Uso de la Marca País.
- h. Licenciatario: Persona que ha obtenido el Certificado de Licencia de Uso de la Marca País otorgado por PROMPERÚ.
- i. Portafolio de productos: Conjunto de productos comercializados por una misma persona, bajo una misma marca registrada de la cual es titular o sobre la cual cuenta con licencia de uso.
- j. Producto peruano: Producto del Licenciatario en el que por lo menos el 50% de su costo de venta es de procedencia peruana.
- k. Costo de Venta: Es el valor en que se incurre para producir o comprar un bien que se vende.
- l. Órgano competente: La Dirección de Promoción de Imagen País (DPIP) de PROMPERÚ.

CAPÍTULO II DE LA MARCA PAÍS

Artículo 4º.- De la Marca País Perú

4.1 La Marca País es una herramienta de promoción del Perú que tiene como objetivo impulsar los sectores turismo, exportaciones, inversiones y la imagen del país principalmente en los ámbitos de gastronomía, arte y cultura, deporte, educación y desarrollo de valores y autoestima nacional, a nivel nacional e internacional.

4.2 El uso de la Marca País Perú implica un compromiso con el Perú y busca:

- a. La promoción del Perú y lo peruano.
- b. La competitividad de las exportaciones peruanas.
- c. El crecimiento del flujo de turistas hacia el Perú.
- d. La atracción de inversiones hacia el Perú.
- e. La mejora de la imagen del país en general.

4.3 La Marca País Perú está constituida por la denominación PERÚ escrito de acuerdo al siguiente diseño característico:



4.4 El logotipo anteriormente descrito es la forma gráfica del nombre, diferenciado por estilo tipográfico y color, y ha sido especialmente dibujado en un solo trazo.

4.5 El logotipo no deberá utilizarse como texto ni debe crearse una tipografía a partir del mismo.

Artículo 5°.- De la titularidad de la Marca País

5.1 PROMPERÚ es titular exclusivo de los derechos de la Marca País, de conformidad con la normativa sobre propiedad industrial aplicable, encontrándose inscrita en el Registro de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

5.2 PROMPERÚ puede autorizar el uso de la Marca País a través el otorgamiento de Licencias de Uso o la designación de Embajadores.

Artículo 6°.- De los usos prohibidos

Se prohíbe el uso de la Marca País para fines o actividades siguientes:

- a. Políticos, entre los que se encuentran los fines y actividades perseguidos o realizados por personajes y organizaciones políticas, tales como partidos y movimientos políticos, agrupaciones políticas no partidarias, y sus miembros, así como las actividades organizadas con fin político.
- b. Religiosos, ligados a alguna creencia o credo religioso o espiritual.
- c. Contrarios a la Constitución Política del Perú y legislación vigente.
- d. Contrarios a la promoción de la imagen país, que generen posiciones polarizadas, que pudieran dar lugar a consecuencias negativas en la percepción de la imagen del país, ya sea por causar daños a la salud, al medio ambiente, generar conflictos sociales u otros.

CAPITULO III DE LAS LICENCIAS DE USO SUB CAPÍTULO I DE LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS TIPOS DE LICENCIAS

Artículo 7°.- De las características de la Licencia de Uso

7.1 La Licencia de Uso de la Marca País otorgada por PROMPERÚ es intransferible y no tiene carácter exclusivo, puede ser del ámbito nacional o internacional, y está destinada a la promoción del turismo, de las exportaciones e inversiones y de la imagen país, en el marco de la política de Estado.

7.2 La Licencia podrá otorgarse hasta por el plazo de dos años, pudiendo ser renovada.

Artículo 8°.- De los tipos de Licencias de Uso

Los tipos de Licencias de Uso de la Marca País, son los siguientes:

8.1 Uso Institucional:

Es el uso de la Marca País a nivel organizacional por personas naturales con negocio, personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas; uso que realizan a través de sus comunicaciones institucionales, tales como página web, papelería en general, material promocional de distribución gratuita, publicidad referida a la trayectoria de la institución o a la prestación de sus servicios (no en productos), entre otros.

El Uso Institucional no incluye el uso en firmas de correos electrónicos, tarjetas de presentación y fotochecks, salvo que se cuente con autorización expresa y escrita de PROMPERÚ.

8.2 Uso en Productos:

Es el uso de la Marca País acompañando a marcas registradas que distinguen productos peruanos, efectuado por personas naturales con negocio o personas jurídicas nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas; uso que se efectúa a través de etiquetas, envases, envoltorios y publicidad referida al producto, entre otros.

Cuando la marca del solicitante identifica a un portafolio de productos peruanos e importados; para autorizar el uso de la Marca País, es necesario que el 80% del portafolio, tanto en unidades vendidas como en valor de venta, esté compuesto de productos peruanos.

PROMPERÚ podrá autorizar también el Uso en Productos, en los siguientes casos:

- a. Productos peruanos de marca blanca, cuando son productos peruanos de exportación.
- b. Productos que involucran derechos de autor, cuando el solicitante cuente con la documentación que acredite su titularidad sobre tales derechos o su derecho a usufructuar de los mismos, según el caso.

8.3 Uso en Eventos:

Es el uso en eventos nacionales o extranjeros organizados por personas naturales con negocio o personas jurídicas nacionales o extranjeras que promocionan el turismo, las exportaciones, las inversiones o la imagen del país.

SUB CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 9°.- De las etapas del procedimiento

El procedimiento para la obtención de la Licencia de Uso de la Marca País comprende las siguientes etapas:

- a. Presentación de la solicitud de Licencia de Uso.
- b. Evaluación.
- c. Pronunciamiento.
- d. Reevaluación.

Artículo 10°.- De la presentación de la solicitud

10.1 La solicitud de Licencia de Uso será presentada por personas naturales con negocio, personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o sin fines de lucro.

10.2 La solicitud de Licencia de Uso será presentada a PROMPERÚ de acuerdo a los términos del Anexo N° 01 que integra el presente Reglamento, a través de la página www.peru.info. Además, se presentará por la misma vía la siguiente información, en cuanto resulte aplicable:

- a. Copia de la Ficha del RUC del solicitante, o su equivalente en caso de persona jurídica extranjera.
- b. Copia de la Vigencia de Poder, con antigüedad no mayor de cuatro (04) meses, otorgada por la oficina registral respectiva, en caso de persona jurídica nacional; o su equivalente en caso de persona jurídica extranjera.
- c. Copia del Documento Nacional de Identidad del titular del RUC y/o del representante legal de la persona jurídica.
- d. Copia de la Licencia de Funcionamiento del negocio.
- e. Certificado de registro de la marca que distingue los servicios y/o los productos que brinda el solicitante, emitido por la autoridad competente.
- f. Copia del Registro Sanitario otorgado por la autoridad competente, en el caso que corresponda.
- g. Copia de la autorización de uso de la Denominación de Origen, en el caso que corresponda.
- h. Dependiendo del uso solicitado se adjuntarán copias de los documentos que certifiquen la trayectoria del solicitante, la calidad de los servicios y/o productos que ofrece, la calidad del evento, tales como: comunicaciones de clientes, de instituciones públicas y gremios a los que pudieran pertenecer, premios, certificaciones, acreditaciones, reconocimientos o cualquier otro documento que sirva como referencia para la evaluación de la solicitud presentada.
- i. En caso de persona jurídica extranjera, se adjuntará copia de la carta de referencia emitida por el Consulado Peruano del país en el cual el solicitante desarrolla actividades.
- j. Declaración Jurada de autoría de obras, en caso de uso vinculado a derechos de autor.
- k. Declaración Jurada firmada por el representante legal de acuerdo a los términos del Anexo N° 02 que forma parte del presente Reglamento.

Artículo 11°.- De la subsanación de la solicitud

11.1 El órgano competente revisará la solicitud presentada a fin de verificar el cumplimiento del artículo precedente; la omisión o el incumplimiento respecto de la información remitida será notificado al solicitante para que lo subsane en el plazo de diez (10) días hábiles.

11.2 En el caso que el solicitante no cumpla con subsanar las omisiones o incumplimiento que le hayan sido notificados dentro del plazo señalado, se procederá al archivo de la solicitud.

11.3 Producido el archivo mencionado, el solicitante para reiniciar el trámite debe presentar nueva solicitud de Licencia de Uso.

Artículo 12°.-De la evaluación de la solicitud

12.1 La evaluación de la solicitud estará a cargo del órgano competente.

12.2 La Dirección de Promoción del Turismo y la Dirección de Promoción de las Exportaciones de PROMPERÚ, prestarán el apoyo que pueda requerir el órgano competente a efectos de llevar a cabo la evaluación de la solicitud.

12.3 Igualmente, el órgano competente podrá solicitar la colaboración de otras entidades y profesionales especializados cuando lo considere pertinente.

Artículo 13°.- De los criterios de evaluación

13.1 Son criterios de evaluación de la solicitud de Licencia de Uso de la Marca País, los siguientes:

- a. Formalidad: La actividad del solicitante deberá desarrollarse conforme a la normativa peruana; en este sentido, el solicitante debe contar con la documentación, permisos, licencias y/o autorizaciones que acrediten el cumplimiento de las normas y reglamentaciones vinculadas a su actividad, entre ellas las normas laborales, sanitarias, ambientales, entre otras.
- b. Reputación: El solicitante debe contar con buena reputación, a cuyo efecto se evaluará lo siguiente:
 - i. Cumplimiento de obligaciones tributarias.
 - ii. Cumplimiento de obligaciones comerciales.
 - iii. Buena imagen, tanto de la entidad como de sus productos y servicios.
- c. Calidad y origen de los productos y servicios: Se verificará la buena calidad de los productos y servicios vinculados a la solicitud de uso de la Marca País, ya sea a través de certificados expedidos por entidades autorizadas de prestigio, comunicaciones de clientes, instituciones públicas, gremios a los que pudiera pertenecer el solicitante; premios, certificaciones, acreditaciones, reconocimientos obtenidos o cualquier otro documento que aporte a la realización de la evaluación.
- d. Uso alineado con la Marca País: La solicitud de Licencia de Uso debe estar alineada con los objetivos de la Marca País, de promover el turismo, las exportaciones, las inversiones y la imagen del país, principalmente en los ámbitos de gastronomía, cultura, educación, el arte, deporte, desarrollo de valores y la autoestima nacional.

13.2 PROMPERÚ podrá evaluar, además, cualquier otro aspecto que resulte relevante para el otorgamiento de la Licencia de Uso de la Marca País.

Artículo 14°.- Del pronunciamiento

14.1 Culminado el proceso de evaluación de la solicitud, el órgano competente emitirá su pronunciamiento.

14.2 Si el pronunciamiento es favorable y no median observaciones, el órgano competente extenderá el Certificado en el que consta la Licencia de Uso de la Marca País Perú a favor del solicitante.

14.3 Si el procedimiento es desfavorable, la denegatoria de la Licencia de Uso de la Marca País, será notificada mediante carta al solicitante

14.4 Tanto el Certificado como la carta denegatoria será entregada al solicitante en la sede institucional de PROMPERÚ. La carta denegatoria alternativamente será notificada mediante correo electrónico en el caso que el solicitante lo hubiera señalado.

Artículo 15°.- De la reevaluación

El solicitante podrá pedir al órgano competente la reevaluación del pronunciamiento denegatorio por una sola vez.

Artículo 16°.- De la finalización del procedimiento

16.1 El procedimiento para el otorgamiento de la Licencia de Uso de la Marca País, desde la presentación de la solicitud cumpliendo lo señalado en el artículo 10° del presente Reglamento, hasta la expedición de la Licencia solicitada, tendrá una duración de no mayor de veinticinco (25) días calendario, salvo el caso siguiente.

16.2 En caso de solicitudes de uso que requieran mayor tiempo de evaluación por la complejidad de la información presentada, el órgano competente podrá, previa notificación al solicitante, extender el plazo de evaluación.

16.3 Emitido el pronunciamiento, el proceso culmina.

SUB CAPÍTULO III DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS

Artículo 17°.- Del plazo de la solicitud de renovación

17.1 La Licencia de Uso de la Marca País puede ser renovada a solicitud de parte interesada.

17.2 La renovación debe ser solicitada dentro de los treinta (30) días calendarios previos al vencimiento de la Licencia de Uso.

Artículo 18°.- De los requisitos de la solicitud de renovación

18.1 Si la renovación de la Licencia de Uso no implica cambio de giro, ámbito, línea de productos o servicios, el solicitante únicamente debe actualizar la información que resulta del Anexo 01 del presente Reglamento, así como la documentación señalada en el Artículo 10°, en cuanto corresponda. 18.2 En caso contrario, debe cumplir con lo señalado en el citado artículo.

Artículo 19°.- Del otorgamiento de la renovación

19.1 La renovación será otorgada en el plazo máximo de treinta días hábiles de presentada la solicitud, previa evaluación del órgano competente.

19.2 El otorgamiento de la renovación será realizado en forma expresa y por escrito, no existiendo renovación automática.

19.3 Es aplicable al procedimiento de renovación las disposiciones que rigen el otorgamiento de la Licencia de Uso de la Marca País, en cuanto corresponda.

SUB CAPÍTULO IV DE LA CONCLUSIÓN, SUSPENSIÓN Y REVOCATORIA DE LA LICENCIA

Artículo 20°.- De la conclusión

20.1 La licencia concluirá al término del plazo de vigencia por el cual fue otorgada, el mismo que figura en el Certificado de Licencia de Uso.

20.2 La Licencia podrá concluir anticipadamente, en caso de revocatoria.

Artículo 21°.- De la suspensión

21.1 El órgano competente suspenderá la Licencia de Uso en los siguientes casos:

- a. Cuando PROMPERÚ reciba queja o denuncia sobre el mal uso de la Marca País.
- b. Cuando el Licenciatario no cumpla con entregar en su oportunidad, las aplicaciones de la Marca País para su aprobación.
- c. Cuando a solicitud de PROMPERÚ, el Licenciatario no mejore las aplicaciones de la Marca País, en el plazo que se le hubiere otorgado para tal efecto.
- d. Cuando no se de cumplimiento a las condiciones que sustentaron el otorgamiento de la Licencia de Uso.
- e. Cuando se verifique que el Licenciatario tiene obligaciones tributarias y/o protestos vencidos que representen más del 20% de su endeudamiento total en el sistema financiero o protestos vencidos sin importar el monto por más de un año.
- f. Cuando el Licenciatario no cumpla con utilizar la Licencia de Uso únicamente en el producto o productos respectos de los cuales fuera autorizado.

21.2 En los casos citados en el numeral precedente, PROMPERÚ otorgará al Licenciatario, un plazo no mayor de diez (10) días hábiles para que cumpla con subsanar las observaciones que se le formulen; de no cumplir con dicha subsanación, se procederá a la revocación de la Licencia de Uso de la Marca País otorgada.

Artículo 22°.- De la revocación

22.1 La Licencia de Uso de la Marca País, concluirá anticipadamente en caso que el órgano competente, previa evaluación, resuelva su revocación.

22.2 La revocación se producirá en los siguientes casos:

- a. Incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el presente Reglamento.
- b. Verificación de falsedad en la documentación o información presentada por el Licenciatario.
- c. Falta de subsanación de las observaciones que han dado lugar a la suspensión de la Licencia de Uso, en el plazo otorgado para tal fin.

22.3 Producida una o más causales de revocación, el órgano competente comunicará al solicitante las observaciones correspondientes a fin de que presente sus descargos, otorgándole a tal efecto un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles.

22.4 Vencido dicho plazo, el órgano competente procederá a efectuar la evaluación que corresponde y emitirá su pronunciamiento; el cual de ser desfavorable, producirá la revocación de la Licencia de Uso de la Marca País.

22.5 El pronunciamiento del órgano competente no es impugnabile.

22.6 En caso de revocación de la Licencia de Uso, el Licenciatario no podrá solicitar a PROMPERÚ nueva Licencia de Uso, del mismo o distinto tipo de la que fue materia de revocación, sino hasta después de vencido el plazo de un año computado desde la notificación correspondiente.

22.7 En el caso que se verifique que el Licenciatario ha trasgredido el principio de veracidad, mediante la presentación de documentación o información falsa y similares, el Licenciatario, previa evaluación del órgano competente, puede ser inhabilitado para solicitar el uso de nueva Licencia de Uso, hasta por el plazo de cinco años, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales que pudiera iniciar PROMPERÚ, por daños y perjuicios.

Artículo 23°.-De las consecuencias de revocación

Cuando se produce la revocación de la Licencia de Uso, el Licenciante queda obligado a:

- a. Cesar en el uso de la Marca País Perú.
- b. Retirar del mercado los productos que son motivo de la infracción;
- c. Destruir el material relacionado con la Marca País que hubiera venido utilizando
- d. Devolver a PROMPERÚ los diseños, aplicaciones o cualquier otro material relacionado con la Marca País Perú entregado por PROMPERÚ y que obren en su poder.

**SUB CAPÍTULO V
DE LOS DERECHOS Y COMPROMISOS DEL LICENCIATARIO**

Artículo 24°.- De los derechos del Licenciatario

24.1 El Licenciatario adquiere el derecho de utilizar el logo de la Marca País Perú en las características y dentro del plazo establecidos en el Certificado de Licencia de Uso.

24.2 Podrá participar, previa coordinación, en las actividades que PROMPERÚ realice dirigidas a los Licenciarios.

24.3 PROMPERÚ brindará al licenciatario el soporte complementario para la correcta aplicación del logo de la Marca País Perú.

Artículo 25°.-De los compromisos del Licenciatario

Los compromisos que asume el licenciatario son los siguientes:

- a. Utilizar la Marca País Perú para el cumplimiento de los fines para los cuales ha sido creada, es decir, de promoción del turismo, las exportaciones, las inversiones y la imagen del país.
- b. Mantener una conducta adecuada que contribuya al cumplimiento de los fines y objetivos de promoción de la Marca País Perú.
- c. Utilizar la Marca País Perú en las condiciones que establezca PROMPERÚ, quedando prohibida expresamente la alteración o modificación de los elementos que la componen.
- d. No desarrollar cualquier marca, logotipo, diseño, signo u obra que incorpore total o parcialmente la Marca País Perú; o cualquier signo que se asemeje o induzca a confusión con el mismo, asumiendo el compromiso de no proceder a su registro ni en Perú, ni en ningún otro país.
- e. Presentar a requerimiento de PROMPERÚ, la información y/o cualquier otro tipo de documentación referida a la Marca País Perú, su utilización y/o aplicación.
- f. Colaborar con PROMPERÚ en el cumplimiento de los fines de la Marca País Perú.

CAPITULO IV SUPERVISIÓN

Artículo 26°.- De la supervisión

PROMPERÚ supervisará el correcto uso de la Marca País Perú, para lo cual podrá:

- a. Observar la correcta aplicación de la Marca País Perú.
- b. Verificar el cumplimiento de las condiciones por las cuales se otorgó la autorización de uso.
- c. Requerir información a fin de verificar el correcto uso de la Marca País Perú.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- PROMPERÚ llevará un control sistematizado del registro de las Licencias otorgadas, indicando el plazo y objeto de la misma y demás información que PROMPERÚ considere conveniente. Asimismo, publicará, a través de su página web, la base de datos de Licenciarios indicando sus datos básicos de contacto.

SEGUNDA.- PROMPERÚ por el periodo de introducción de la Marca País Perú, otorgará las Licencias de Uso de la Marca País de manera gratuita. PROMPERÚ evaluará el término de dicho periodo.

TERCERA.- PROMPERÚ podrá suscribir convenios de colaboración interinstitucional con organismos públicos, gremios miembros de su directorio u otros aliados ligados directamente con la promoción del turismo, las exportaciones, las inversiones del país, contando con el sustento técnico correspondiente, con el fin de reforzar la promoción de la Marca País Perú.

CUARTA.- Por la naturaleza del derecho de objeto de Licencia de Uso el presente procedimiento no está sujeto al silencio administrativo positivo normado en la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060; asimismo, el pronunciamiento emitido por el órgano competente no podrá ser materia de revisión en la vía administrativa o judicial.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Las Licencias de Uso otorgadas a la fecha por PROMPERÚ, quedan extendidas hasta el 31 de enero de 2012, en que concluye su vigencia, pudiendo ser renovadas a solicitud del Licenciatario sujetándose a las normas del presente Reglamento.

CAPITULO V DE LOS EMBAJADORES

Artículo 27°.- De los Embajadores

PROMPERÚ, podrá otorgar la distinción especial de Embajador, con fines promocionales, a quienes por sus méritos han logrado el reconocimiento de la población y son ejemplo y motivo de orgullo nacional y contribuyen a la promoción y difusión de la buena imagen del país.

Los embajadores pueden ser de tres categorías:

- a. Personalidades Embajadoras: Es la distinción que se otorga a personas naturales por sus aportes al desarrollo del país, su exitosa trayectoria profesional, personal, solvencia moral, y el respeto por los valores y las leyes de la sociedad.
- b. Marcas Embajadoras: Es la distinción que se otorga a marcas nacionales de alto grado de identificación con el Perú o la Marca País Perú, buena reputación, respeto por los valores y leyes de la sociedad peruana, compromiso con el desarrollo del Perú, que son nombradas por PROMPERÚ para coadyuvar a las campañas de difusión de la Marca País Perú.
- c. Institución Embajadora: Es la distinción que se otorga a una institución sin fines de lucro, que por su reconocida trayectoria y compromiso con el desarrollo del Perú en los sectores de fomento de la cultura, educación, el arte y/o deporte, han obtenidos logros a nivel internacional. Distinción que otorga PROMPERU de manera exclusiva.

Artículo 28°.- De los compromisos

La distinción de Embajador de la Marca País otorga a quien la ostenta un status especial, como representante de la Marca País a nivel nacional e internacional.

Tal distinción implica un compromiso con el Perú y quien la ostenta participará en campañas de promoción y difusión de la imagen del país a nivel nacional o internacional que lleve a cabo PROMPERU. Los compromisos que asuman los Embajadores serán establecidos en cada caso mediante acuerdo escrito.

PROMPERU revocará la distinción de Embajador otorgada en virtud de lo dispuesto en el artículo 27°, cuando se compruebe una conducta contraria a los objetivos de la marca país o una conducta apartada de las líneas que sirvieron de base para otorgarle tal distinción. ”

ANEXO n.º 3. Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Artículo 6 ter

[Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales]

1)

a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección. page 7/20

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

3)

a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

b) Las disposiciones que figuran en la letra b) del párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo 1) arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado.

- 7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.
- 8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.
- 9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.
- 10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6 quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo 1) arriba indicado.

ANEXO n.º 4. Propuesta de la delegación del Perú ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

SCT/39/9
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 5 DE ABRIL DE 2018

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas

**Trigésima novena sesión
Ginebra, 23 a 26 de abril de 2018**

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DEL PERÚ
Documento preparado por la Secretaría

En una comunicación con fecha 5 de abril de 2018, la Delegación del Perú transmitió a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la propuesta que figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ PARA EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE MARCAS PAÍS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

En un mundo de mercados cada vez más globalizados los países compiten constantemente para ser reconocidos y para posicionarse comercialmente a fin de atraer turismo, inversión extranjera, capital humano y demanda para sus productos y servicios. Las estrategias utilizadas para alcanzar estos objetivos deben ser creíbles para sus ciudadanos, relevantes para sus audiencias y diferenciadoras respecto de las de sus competidores.

En los últimos años, se ha incrementado el interés de los gobiernos de poner en práctica políticas y diseñar estrategias de marca país con el propósito de asociar un conjunto de valores del país a un determinado signo, logotipo o emblema, construyendo una reputación que pueda asociarse a ese signo.

Los países buscan difundir una marca fuerte que logre fijarse en la mente del público, teniendo un impacto directo tanto a nivel nacional como internacional, permitiendo a la vez construir una ventaja competitiva global. La marca país es una herramienta de promoción de la imagen positiva del país a nivel nacional e internacional.

II. NATURALEZA DE LA MARCA PAÍS

Una marca país tiene características particulares que la diferencian de una marca comercial ordinaria. Entre esas características cabe destacar las siguientes:

- Es un signo adoptado por un Estado en el marco de políticas y estrategias destinadas a difundir y promover la identidad y la imagen del país y sus sectores estratégicos, entre otros, el turismo, las exportaciones y las inversiones.
- Por su naturaleza y aplicación, no se limita ni circunscribe a un uso respecto de determinados productos o servicios, ya que la marca país identifica y representa a una nación en su globalidad.
- Es un instrumento que se proyecta en los ámbitos nacional e internacional. En el ámbito nacional, sirve para implementar políticas de afianzamiento y promoción de la imagen del país entre sus propios ciudadanos. En el ámbito externo, sirve para presentar al país a un público extranjero, para atraer a

dicho público hacia el país, así como para sensibilizarlo hacia una mejor aceptación de los productos y servicios que proceden del país en referencia, y así favorecer vínculos comerciales, económicos, turísticos y culturales.

La marca país constituye un signo distintivo sui generis porque, no obstante su denominación, no está destinada a ser una marca comercial (ordinaria, colectiva o de certificación) dado que no se aplica a un producto o servicio específico de una empresa particular. Las marcas país no operan en el ámbito del derecho privado como las marcas comerciales, y no deben reducirse a ese nivel en su reconocimiento y protección.

Las marcas país tienen un rol emblemático en la identidad e imagen del país. Pueden emplearse como un signo paraguas que acompañe a otros signos (marcas indicaciones geográficas y denominaciones de origen) en relación con los productos y servicios del país respectivo.

III. FUNDAMENTOS PARA LA PROTECCIÓN

En el plano internacional aún no hay una definición concertada de lo que es una marca país ni un régimen normativo que la regule internacionalmente de manera vinculante. Existe a nivel multilateral el procedimiento de comunicación y notificación de los emblemas de Estado y los signos oficiales de control y garantía establecido por el Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Algunos países, entre ellos Perú, han usado ese procedimiento para comunicar y proteger sus emblemas de Estado y sus signos oficiales de control y garantía.

Sin embargo, en el escenario internacional, a falta de una definición concertada sobre la marca país, algunos Estados han recurrido a tratar a esos signos como si fuesen marcas comerciales, procediendo a registrarlas como tales. Sin embargo, tal registro provee una protección limitada y demanda un presupuesto considerable. Además, degrada el estatuto del signo al tratarlo como una marca comercial, y rebaja al Estado concernido al nivel de una persona de derecho privado, equivalente al de las empresas comerciales que registran sus marcas. Esto tiene consecuencias y efectos gravosos, especialmente en el ámbito de la defensa y posterior observancia de los derechos exclusivos sobre la marca país.

Por lo antes expuesto, se hace evidente que las marcas país necesitan de un procedimiento especial que les permita, de conformidad con su particular naturaleza, ser protegidas de manera simple, eficaz, económica y con carácter internacional, a fin de evitar el registro y el uso no autorizados de signos idénticos o similares por parte de terceros, complementando de esta manera la vía ofrecida por el referido Artículo 6ter del Convenio de París.

PROYECTO

Régimen sobre Marca País

CONSIDERANDO:

Que, las marcas país son signos esenciales para el proceso comunicacional en la ejecución de políticas nacionales de promoción de la identidad y la imagen de los países que actúan en el mundo actual, caracterizado por las comunicaciones y el comercio globalizados;

Que, el uso de las marcas país forma parte de las políticas nacionales para la promoción de diversos sectores comerciales, entre otros, el turismo, las exportaciones y las inversiones, así como la imagen positiva del país;

Que, actualmente no existe un régimen internacional de reconocimiento y protección de las marcas país;

Que, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece en su Artículo 6ter un sistema de comunicación y notificación recíproca de emblemas de Estado y signos oficiales de control y de garantía;

Que, en virtud de ello, algunos Estados miembros han venido aplicando la protección prevista en ese Artículo 6ter respecto de sus emblemas y signos oficiales de control y de garantía;

Que, sin embargo, es conveniente establecer un régimen para el reconocimiento de las marcas país entre los Estados miembros, a fin de mejorar su protección frente al posible registro o uso no autorizados de signos idénticos o similares;

Que, dicho régimen debe ser sencillo, eficiente y económico, y basarse en la comunicación recíproca de las marcas país y en una protección de oficio de las mismas;

RÉGIMEN SOBRE MARCA PAÍS

CAPITULO I

Del sistema de reconocimiento y protección de la marca país

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación

El presente régimen establece un sistema común para el reconocimiento y la protección de las marcas país de los Estados miembros.

Artículo 2.- Definición de marca país

Constituye marca país cualquier signo adoptado y empleado por un Estado miembro para promover su imagen dentro y fuera del país, y para promocionar, entre otros, el turismo, cultura, gastronomía, las exportaciones o las inversiones del Estado miembro. La marca país será imprescriptible e inembargable.

Artículo 3.- Cantidad y variantes de marcas país

Cada Estado miembro determinará la cantidad y variantes de marcas país que desee proteger y comunicar mediante el procedimiento previsto en el presente régimen.

Artículo 4.- Titularidad de la marca país

Cada Estado miembro determinará quién es titular de las marcas país que le correspondan y designará a la autoridad o autoridades que ejercerán dicha titularidad y los derechos que emanen de la misma.

Artículo 5.- Protección de la marca país

1. Una marca país de un Estado miembro se reconocerá y protegerá en los demás Estados miembros desde su comunicación, siempre que no se planteen objeciones motivadas, de conformidad al procedimiento regulado en el artículo 6 del presente régimen.
2. Quedan a salvo los derechos que correspondan a cada Estado miembro respecto de sus marcas país que se hubiesen adquirido por efecto de su uso, difusión o registro a cualquier título antes de efectuarse la comunicación referida.

CAPITULO II

Del procedimiento de comunicación y protección de las marcas país

Artículo 6.- Comunicación y protección de una marca país

1. La autoridad nacional competente de un Estado miembro que reciba una comunicación de una marca país, oficiará inmediatamente a la oficina nacional competente en materia de propiedad intelectual de ese Estado miembro, en caso de ser entidades distintas, remitiéndole copia de la comunicación recibida.
2. Los Estados miembros contarán con un plazo de noventa (90) días calendario de recibida la comunicación a la que se hace mención en el numeral 1, para notificar sus objeciones motivadas al reconocimiento y protección de la marca país.
3. La comunicación y las eventuales objeciones a las que se refiere este artículo, se dirigirán simultáneamente a la Oficina Internacional.

Artículo 7.- Publicación de las marcas país

Cada Estado miembro publicará en un medio de comunicación oficial las marcas país que sean reconocidas y protegidas conforme al presente régimen.

Artículo 8.- Incorporación en base de datos u otros registros

Las marcas país reconocidas y protegidas deberán incorporarse en bases de datos y en registros de signos distintivos u otros registros.

CAPITULO III

De la protección de la marca país

Artículo 9.- Vigencia de la marca país

1. Una marca país que se hubiese comunicado a un Estado miembro será protegida por tiempo indeterminado.
2. La obligación de protección de una marca país cesará a pedido expreso del Estado miembro que la hubiese comunicado. Tal pedido se hará siguiendo el procedimiento previsto para la comunicación inicial de las marcas país.
3. Las marcas país no estarán sujetas a ningún requisito de uso como condición para mantener su reconocimiento y protección.

Artículo 10.- Uso de la marca país y permiso de uso

1. Cada Estado miembro determinará las políticas y normas relativas al uso de sus marcas país.
2. Cada Estado miembro establecerá el procedimiento y las condiciones para solicitar y obtener la autorización para usar sus marcas país al interior o en el extranjero, y designará a la autoridad nacional competente para emitir esa autorización.

Artículo 11.- Medidas para asegurar la protección de la marca país

Cada Estado miembro adoptará las medidas administrativas o judiciales necesarias para asegurar que las marcas país que se le hubiesen comunicado gocen efectivamente de la protección prevista en el presente régimen. Para el efecto, cada Estado miembro dispondrá que sus autoridades nacionales consulten las marcas país reconocidas y protegidas y las tengan en cuenta al adoptar decisiones sobre el registro y protección de signos distintivos, de conformidad con su procedimiento interno.

Artículo 12.- Protección de la marca país

1. Cada Estado miembro denegará, de oficio o a petición de parte, el registro o la protección de cualquier marca, nombre comercial, rótulo, enseña, lema comercial, indicación geográfica, denominación de origen o cualquier otro signo distintivo que sea idéntico o similar a una marca país protegida.
2. Cada Estado miembro anulará, de oficio o a petición de parte, cualquier registro que hubiese concedido en contravención de lo estipulado en el numeral 1, o mediando mala fe. Esta acción es imprescriptible.
3. Cada Estado miembro adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para impedir o hacer cesar cualquier uso o inminencia de uso de un signo que sea idéntico o similar a una marca país protegida, cuando tal uso o inminencia de uso, se realice sin contar con el permiso expreso y por escrito de la autoridad nacional competente del Estado miembro al que corresponda la marca país. Esta acción es imprescriptible.
4. Para efectos de lo previsto en este artículo, el uso de un signo incluye los siguientes actos, entre otros, realizados con o sin fines de lucro:
 - a) el uso en el comercio;
 - b) el uso en cualquier medio de comunicación o de difusión;
 - c) el uso en publicidad o en documentos;
 - d) la fabricación de documentos, etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros elementos o materiales que reproduzcan o contengan una marca país o un signo semejante, así como comercializar o detentar tales elementos o materiales;
 - e) cualquier uso que pudiera indicar un vínculo o asociación con la marca país objeto de la protección.

Artículo 13.- Medidas cautelares y definitivas para la protección de la marca país

La autoridad nacional competente del Estado miembro donde se realicen o pudieran realizar los usos infractores previstos en el artículo anterior, adoptará, de oficio o a solicitud de parte, las medidas cautelares y definitivas que su legislación prevea para los casos de acciones por infracción de signos distintivos.

Disposiciones Finales

Artículo 14.- Pagos y tasas

Los procedimientos de comunicación y publicación de las marcas país, y los procedimientos relativos a su observancia, no están sujetos a ningún pago de tasas u otros derechos.

Artículo 15.- Protección resultante de otros instrumentos internacionales

La protección conferida en virtud de este régimen no afectará la protección que los Estados miembros confieran a las marcas país de otros Estados miembros, a título de emblemas de Estado o de signos oficiales de control y de garantía conforme al Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, o en cumplimiento de los tratados internacionales o acuerdos internacionales que vinculen individualmente a los Estados miembros.

[Fin del Anexo y del documento]